

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS**  
**DEPARTAMENTO DE DIREITO**

**FRANCISCO LUIS ZIERO MARQUES**

**OS NOMES DE DOMÍNIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS EMPRESARIAIS**

**FLORIANÓPOLIS**  
**JULHO DE 2015**

**FRANCISCO LUIS ZIERO MARQUES**

**OS NOMES DE DOMÍNIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS EMPRARIAIS**

Monografia apresentada ao curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, como requisito essencial para a obtenção do título de bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Orlando Celso da Silva Neto

Co-orientadora: Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa

**FLORIANÓPOLIS**


**2015**

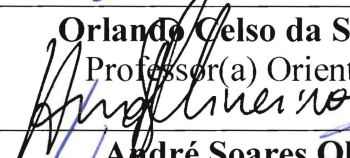
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

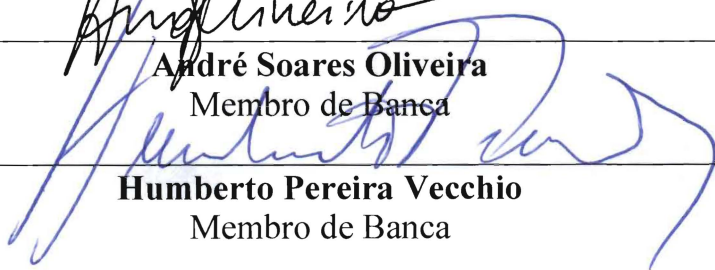
TERMO DE APROVAÇÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado "**Os nomes de domínio como signos distintivos empresariais**", elaborado pelo(a) acadêmico(a) **Francisco Luis Ziero Marques**, defendido em **06/07/2015** e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 10,0 (dez), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

Florianópolis, 6 de Julho de 2015

  
\_\_\_\_\_  
**Orlando Celso da Silva Neto**  
Professor(a) Orientador(a)

  
\_\_\_\_\_  
**André Soares Oliveira**  
Membro de Banca

  
\_\_\_\_\_  
**Humberto Pereira Vecchio**  
Membro de Banca



**Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro de Ciências Jurídicas  
COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO**

**TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO INEDITISMO DO TCC E  
ORIENTAÇÃO IDEOLÓGICA**

Aluno(a): **Francisco Luis Ziero Marques**

RG:

CPF:

Matrícula: **10202651**

Título do TCC: **Os nomes de domínio como signos distintivos empresariais**

Orientador(a): **Orlando Celso da Silva Neto**

Eu, **Francisco Luis Ziero Marques**, acima qualificado(a); venho, pelo presente termo, assumir integral responsabilidade pela originalidade e conteúdo ideológico apresentado no TCC de minha autoria, acima referido

Florianópolis, 6 de Julho de 2015

Francisco L. Z. Marques  
Francisco Luis Ziero Marques

## **RESUMO**

O presente trabalho tem por objetivo analisar, a partir do método dedutivo, qual a relação que os nomes de domínio têm com a atividade empresarial, e principalmente, verificar o seu funcionamento como signo distintivo empresarial, a partir da comparação com os outros signos distintivos clássicos, no caso, a marca, o nome empresarial, o título de estabelecimento e os sinais de propaganda. Para tanto, faz-se uma análise do conceito de signo distintivo empresarial, em busca de analisar sua função na atividade mercantil. Em sequência, é tratada a influência da Internet na atividade comercial, principalmente quanto ao surgimento do comércio eletrônico e do estabelecimento virtual. Finalmente são verificadas as características da utilização do nome de domínio na atividade empresarial, para a verificação e dedução sobre sua funcionalidade como signo distintivo empresarial.

**Palavras-chave:** Nomes de Domínio. Signos Distintivos. Comércio Eletrônico. Estabelecimento Virtual.

## **ABSTRACT**

This study intends to analyze, from the deductive method, what is the relationship that the domain names have with the business activity, and especially check its operation as a sign business distinctive, from the comparison with other signs distinctive classic in the case, the brand, the business name, title of establishment and the advertising signs. Therefore, it is an analysis of the concept of distinctive sign business, seeking to analyze its role in commercial activity. In sequence, the influence of the Internet in business activity is treated primarily as the emergence of electronic commerce and the virtual establishment. The characteristics of the use of the domain name in business activity, for verification and deduction on their functionality as a sign distinctive business finally are checked.

**Key-words:** Domain Names, Distinctive Signs, Electronic Commerce, Virtual Establishment.

## **SUMÁRIO**

<b>1.</b>	<b>Introdução</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Elementos do estabelecimento empresarial e signos distintivos</b>	<b>9</b>
<b>2.1.</b>	<b>Estabelecimento empresarial e seus elementos</b>	<b>9</b>
<b>2.2.</b>	<b>Histórico da proteção jurídica à propriedade industrial</b>	<b>12</b>
<b>2.3.</b>	<b>Características gerais e função dos signos distintivos</b>	<b>18</b>
<b>2.4.</b>	<b>Signos distintivos</b>	<b>23</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Nome empresarial</b>	<b>23</b>
<b>2.4.2.</b>	<b>Marca</b>	<b>26</b>
<b>2.4.3.</b>	<b>Título do estabelecimento, insígnia e sinais de propaganda</b>	<b>32</b>
<b>3.</b>	<b>Internet e comércio eletrônico</b>	<b>37</b>
<b>3.1.</b>	<b>A influência da internet sobre as relações de mercado</b>	<b>37</b>
<b>3.2.</b>	<b>O comércio eletrônico</b>	<b>42</b>
<b>3.3.</b>	<b>Estabelecimento virtual</b>	<b>45</b>
<b>3.4.</b>	<b>Regulação da Internet e das relações de comércio eletrônico:</b>	
<b>O Projeto do Novo Código Comercial e sua influência</b>		<b>46</b>
<b>4.</b>	<b>Nomes de domínio</b>	<b>50</b>
<b>4.1.</b>	<b>Caracterização geral</b>	<b>50</b>
<b>4.2.</b>	<b>Nomes de domínio e suas vinculações jurídico-comerciais</b>	<b>56</b>
<b>4.3.</b>	<b>Nomes de domínio como signos distintivos empresariais</b>	<b>58</b>
<b>4.4.</b>	<b>A diferença entre os nomes de domínio e os outros signos distintivos</b>	<b>62</b>
<b>4.4.1.</b>	<b>Nome de domínio e o nome comercial</b>	<b>63</b>
<b>4.4.2.</b>	<b>Nome de domínio e o título de estabelecimento</b>	<b>64</b>
<b>4.4.3.</b>	<b>Nome de domínio e sinal de propaganda</b>	<b>65</b>
<b>4.4.4.</b>	<b>Nome de domínio e marca</b>	<b>65</b>
<b>5.</b>	<b>Considerações Finais</b>	<b>67</b>
<b>6.</b>	<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>70</b>

## 1. Introdução

Uma das funções do Estado, desde a Idade Média, é conceder proteção às atividades econômicas de todo tipo, principalmente sobre o comércio, e a regulação quanto ao que é permitido ou proibido nas relações entre concorrentes e de conquista e de clientela – alguns autores apontam um início ainda mais longínquo para as regras de direito comercial<sup>1</sup>. Aqui considera-se a orientação de Alfredo Rocco: “deixamos de parte tudo que diz respeito à época pré-romana [...] porque, tais normas não se encontram em tão direta conexão com o desenvolvimento ulterior do direito comercial”<sup>2</sup>.

Em virtude de tal função estatal, e em consequência do início da regulação da atividade comercial, surge o interesse, tanto para os praticantes do comércio, quanto para os operadores do direito, de garantir a proteção daquelas individualidades subjetivas que permitem a conquista de consumidores pelos comerciantes e que permite aos consumidores diferenciar aqueles que concorrem por uma clientela específica.

A proteção ao direito do inventor sobre a sua invenção marca o início da proteção daquele que tende à ser individualizado pelos consumidores, e também da relação entre o ordenamento jurídico e o direito industrial – no caso mais específico, na proteção ao exercício do direito industrial e sobre a propriedade industrial.

Tal relação alcança um novo patamar com a Convenção de Paris – CUP – que adotou “conceito amplo de propriedade industrial, abrangendo não apenas os direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica”<sup>3</sup>.

Assim, com a CUP, os denominados bens imateriais que compõe o estabelecimento empresarial passaram a ter proteção jurídica direta, através da propriedade industrial, e pela

---

<sup>1</sup> Como exemplo podemos citar Rubens Requião, quando aponta que “É compreensível que nas civilizações antigas, entre as regras rudimentares do direito imperante, surgissem algumas para regular certas atividades econômicas. Os historiadores encontram normas dessa natureza no Código de Manu, na Índia; as pesquisas arqueológicas revelaram a Babilônia aos nossos olhos, e acresceram à coleção do Museu do Louvre a pedra em que foi esculpido há cerca de dois mil anos a. C. o Código do Rei Hammurabi, tido como a primeira codificação de leis comerciais. São conhecidas diversas regras jurídicas, regulando instituições de direito comercial marítimo, que os romanos acolheram dos fenícios, denominadas Lex Rhodia de Iactu (alijamento), ou institutos como o foenus nauticum (câmbio marítimo)”. (REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 23ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1998. p. 8.)

<sup>2</sup> ROCCO, Alfredo. *Princípios de Direito Comercial*. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 1931. p. 4

<sup>3</sup> ULHOA COELHO, Fábio. *Curso de Direito Comercial* – V. 1. 2ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1998. p. 134



proteção à propriedade intelectual, principalmente os signos distintivos empresariais, no caso a marca, o nome empresarial e o título de estabelecimento.

A progressão do direito comercial em direção a garantir que as individualidades de cada comerciante estejam protegidas, e neste caso, garantir a proteção dos bens incorpóreos que o distinguem dos outros comerciantes, principalmente dos signos distintivos, tem como premissa garantir que dentro do ambiente de concorrência mercantil exista um respeito àqueles direitos fundamentais de livre iniciativa e livre concorrência.

Porém, mesmo considerada essa evolução jurídica, o surgimento de novas técnicas comerciais tornam necessária uma rápida atualização do ordenamento jurídico, como se tornou ainda mais evidente com o surgimento da rede mundial de computadores: a Internet.

Não existem dúvidas quanto ao fato de a grande Rede ter galgado um imenso espaço na vida de cada pessoa, estando hoje presente nas relações de comércio (sites de compras online), no judiciário (sistema de protocolos online), na educação (sistemas de ensino a distância), nas relações entre pessoas e de comunicação (redes sociais). A questão substancial que se apresenta é: o direito consegue regular a internet?

A doutrina juriscomercial brasileira vem, aos poucos, acompanhando esta nova etapa de desenvolvimento mercantil, e analisando as relações entre Internet e Comércio, e entre nomes de domínio e sinais distintivos. Porém, ainda não há uma posição clara sobre a situação.

Dentre as questões que envolvem uma relação entre o Direito e a Internet estão, o surgimento do denominado comércio eletrônico, o desenvolvimento dos chamados estabelecimentos virtuais e a posição dos nomes de domínio como elemento empresarial e sua configuração, ou não, como signo distintivo empresarial.

O intuito do presente trabalho é analisar a influência que a Internet passou a ter na atividade comercial, destacando o que é o comércio eletrônico, como surgiu, como se desenvolveu, e suas aplicações empresarias.

Além disso tenta-se apresentar apontamentos quanto as semelhanças e diferenças existentes entre o estabelecimento virtual e o estabelecimento físico, e seu espaço dentro do estabelecimento empresarial.

Mas principalmente, se tratará aqui sobre os nomes de domínio, que Denis aponta como: “não exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na Internet”<sup>4</sup>, mencionando, porém, que, “não obstante constituírem-se lugares virtuais, há uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio”<sup>5</sup>.

Tal termo é rodeado de complexidades, uma vez que os signos distintivos contêm requisitos para sua caracterização. Verifica-se assim a necessidade de se discutir qual a natureza jurídica dos nomes de domínio, e a análise sobre sua função dentro da atividade empresarial, sua caracterização como “lugar virtual” e também como um signo distintivo empresarial.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo, discutir o que configura um signo distintivo e quais suas características a partir de uma análise das considerações que a doutrina faz sobre cada um dos signos distintivos clássicos, no caso: a marca, o nome comercial, o título de estabelecimento e os sinais de propaganda.

Em sequência, verificar a influência da Internet na atividade comercial, desde seu surgimento, a partir da leitura de autores da sociologia e da economia que tratem do tema, com foco no reflexo que a grande Rede tem sobre as individualidades dos comerciantes, e ainda situar a posição do comércio eletrônico dentro da propriedade industrial.

E finalmente, a partir da utilização do método dedutivo, confirmar ou não se os nomes de domínio se enquadram na categoria de signo distintivo empresarial, conforme a análise doutrinária sobre a questão, revisando suas peculiaridades, seu funcionamento dentro da atividade mercantil e comparando-o com os outros signos distintivos.

---

<sup>4</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução a Propriedade Intelectual*. 2010. p. 831. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 3 abr.2015.

<sup>5</sup> BARBOSA, 2010, p. 832.

## 2. Elementos do Estabelecimento Empresarial e Signos Distintivos

### 2.1 . Estabelecimento empresarial e seus elementos

Em busca de um melhor início para a discussão sobre a atuação dos nomes de domínio como uma espécie de signo distintivo e sobre sua função mercantil, verifica-se necessária uma análise quanto ao posicionamento dos signos distintivos, em sua generalidade, dentro da atividade empresarial.

Os signos distintivos, cuja função será explicada mais a frente, fazem parte do grupo de bens imateriais, ou intangíveis, que compõem os elementos do estabelecimento empresarial.

Para um maior esclarecimento dos elementos do estabelecimento empresarial, cabem as precisas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, que o define como “o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica”<sup>6,7</sup>.

Estes bens são aqueles que, mesmo que não sejam de efetiva propriedade da empresa<sup>8</sup>, apresentam função relevante à atividade comercial e contribuem de forma extremamente relevante na valoração do empreendimento.

Sua formação ocorre em primeira fase a partir da disponibilização pelo indivíduo empresário de parte de seu patrimônio em prol do surgimento de um novo bem, útil à atividade da empresa<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> ULHOA COELHO. 2002. 96.

<sup>7</sup> Diversos autores, incluindo Rubens Requião, utilizam a nomenclatura fundo de comércio (doutrina francesa), ou o termo azienda (doutrina italiana,) em substituição ao termo “estabelecimento comercial”. Tal ocorre em virtude da existência de diversas correntes doutrinárias internacionais que produziram influência sobre o instituto na doutrina brasileira. Porém, aqui os três vocábulos serão utilizados como sinônimos. (REQUIÃO, 1998, p. 244).

<sup>8</sup> Aqui, como exemplo, citamos o ponto comercial que, mesmo que seja bem imóvel pertencente ao empresário ou objeto de locação, pode ser fator fundamental para à geração de lucro pela empresa. Como exemplo, Marcelo Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro citam “a farmácia fixada em uma grande avenida ou em frente a um hospital” (BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Clara Pereira. *Curso Avançado de Direito Comercial*. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 113).

<sup>9</sup> Cf. FERREIRA, Waldemar Martins. *Instituições de Direito Comercial*, 2º Vol: O Estabelecimento Comercial. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1952. p.11.

Após a referida disponibilização, ocorre uma necessária diferenciação entre o patrimônio do empresário e o estabelecimento empresarial, isto em virtude do valor deste como unidade.

Explica-se: os bens utilizados a uma atividade comercial, individualmente, possuem seu valor próprio, e não deixam de pertencer ao empresário, porém estes bens, utilizados em conjunto na exploração de uma atividade comercial, fazem surgir uma articulação com valor próprio de mercado<sup>10</sup>.

Além de ter valor próprio – ou mais especificamente, diversos do valor dos bens que o constituem, ou do conjunto destes valores - o estabelecimento empresarial ainda apresenta outro aspecto singular, no caso: ser formado por duas espécies de bens diferentes, os (i) bens materiais (ou por muitos definidos como tangíveis), e os (ii) bens imateriais (ou bens intangíveis). Estas duas espécies são definidas como elementos do estabelecimento empresarial.

Dentro dos elementos do estabelecimento empresarial, os bens materiais são aqueles que existem no mundo físico<sup>11</sup>, sendo distribuídos em algumas subespécies como *as mercadorias* (produtos que caracterizam a atividade mercantil da empresa, por exemplo, os alimentos que servem de matéria-prima para a confecção de pratos por um restaurante), *o maquinário e os utensílios de fabricação* (máquinas e objetos que tem como função à fabricação do produto a ser comercializado, como por exemplo no caso de um restaurante, os fogões), *e as instalações* (ambiente onde é comercializado ou produzido o produto<sup>12</sup>. Ainda utilizando como exemplo o restaurante, tanto a sala de mesas, quanto à cozinha, são tipos de instalação)<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Cf. ULHAO COELHO, 2002, p. 101.

<sup>11</sup> Tal definição pode ser explicada pela existência da proteção dos bens imateriais apenas no mundo jurídico, não podendo estes ser protegidos no mundo físico. (Cf. ULHOA COELHO, 2002. p. 101).

<sup>12</sup> Esta separação em subespécies é originariamente feita por Rubens Requião (REQUIÃO, 1998, p. 254).

<sup>13</sup> Rubens Requião apresenta um questionamento quanto à posição dos imóveis dentro dos elementos do estabelecimento da empresa, que aqui reproduzimos para maior compreensão sobre o tema: “Ora, se considerarmos o estabelecimento, na sua unidade, uma coisa móvel, claro está, desde logo, que o elemento imóvel não o pode constituir. É preciso, e é de bom aviso aqui frisar, que não se deve confundir o fundo de comércio com o patrimônio. O fundo de comércio não constitui todo o patrimônio, mas é parte ou parcela do patrimônio do empresário. A empresa, que é o exercício da atividade organizada pelo empresário, conta com vários outros elementos patrimoniais, por este organizados, para a produção ou troca de bens ou serviços que não integram o estabelecimento comercial. O imóvel pode ser elemento da empresa mas não o é do fundo do comércio. Fica, assim, esclarecida a questão”. (REQUIÃO, 1998, p. 255).

Quanto à outra espécie de bens que compõe os elementos do estabelecimento, os denominados imateriais, é importante que se faça análise mais profunda uma vez que se trata do tipo de bem do qual é integrante àquele escopo do presente estudo.

Os bens imateriais são definidos como os que não ocupam espaço no mundo exterior, ou de forma mais específica, sua proteção apenas pode ocorrer dentro do mundo jurídico. Requião alega que estes “existem na consciência coletiva” e que “são ideias, frutos da elaboração abstrata da inteligência ou do conhecimento humano”<sup>14</sup>.

Tais bens imateriais, em regra<sup>15</sup>, e principalmente aqueles objeto deste estudo, são protegidos por um mesmo ramo jurídico, a *propriedade industrial*. Tal característica é de extrema relevância, pois enquanto os bens materiais são protegidos como bens físicos comuns<sup>16</sup>, os imateriais dependem de proteção própria derivada de suas peculiaridades.

Esta proteção, conforme Pimentel, ocorre em virtude dos direitos de propriedade serem aqueles que “garantem certo grau de segurança jurídica para o investimento e posição destacada ao titular dos direitos da propriedade intelectual no mercado”<sup>17</sup>. Ou seja, é um método de garantir que aqueles comerciantes não sejam prejudicados pelo roubo ou furto – neste âmbito, a imitação – de suas ideias.

Como exemplo de bens imateriais, podemos relacionar alguns<sup>18</sup>, dos *signos distintivos* (marca e título do estabelecimento), além de outros elementos que são de propriedade intelectual e industrial da empresa (patentes, desenhos industriais, os privilégios de invenção e modelos de utilidade)<sup>19</sup>, e também o ponto comercial, conforme destaca a maior parte da doutrina.

---

<sup>14</sup> REQUIÃO, 1998, p. 255.

<sup>15</sup> Podemos citar como uma das exceções aos bens imateriais protegidos pela propriedade industrial, o ponto comercial, que necessita de outros meios para sua proteção.

<sup>16</sup> Cf. ULHOA COELHO, 2002, p. 101.

<sup>17</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. Conflito entre marca e nome de domínio: parecer. Florianópolis, 31 jan. 2012. p. 3.

<sup>18</sup> Não há um consenso na doutrina sobre a caracterização do nome empresarial como bem imaterial da empresa, por isso foi excluído do nosso exemplo (Cf. REQUIÃO, 1998, p. 199).

<sup>19</sup> Existem ainda um grupo de elementos que são considerados por diversos autores como bens imateriais componentes do estabelecimento empresarial como os, contratos, os créditos e dívidas, o aviamento e a clientela. Não listamos estes elementos, pois ainda existe grande divergência quanto à sua natureza jurídica.

Apenas para conclusão do tema, apresenta-se a definição de Marcelo Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, bastante sucinta, porém deveras completa, sobre a formação do estabelecimento empresarial:

Como um complexo de bens, o estabelecimento empresarial é formado por elementos materiais e imateriais. Os primeiros são todos os bens tangíveis, tais como o mobiliário, maquinários, utensílios, produtos em estoque, instalações, veículos etc. Por outro lado, são imateriais aqueles bens de propriedade do empresário que não são suscetíveis de apropriação física e que são fruto da inteligência ou do conhecimento humano, como é o caso dos bens integrantes da propriedade industrial (patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e a marca), o segredo industrial, o nome empresarial e o ponto (local onde o empresário é localizado)<sup>20</sup>.

A partir do exposto, conclui-se que os signos distintivos são (i) bens imateriais, (ii) integrantes dos elementos do estabelecimento empresarial, e (iii) que tem proteção diversa daquela que visa assegurar a manutenção dos bens materiais, que se desenvolve a partir do ramo jurídico da propriedade industrial.

## **2.2. Histórico da proteção jurídica à propriedade industrial**

Outra questão de grande relevância ao tema é a diferença entre a propriedade industrial e a propriedade intelectual. Podemos dizer que existem duas vertentes sobre o tema.

A primeira, mais antiga, defendida por Pontes de Miranda, conforme apontado abaixo, destaca que estes dois ramos jurídicos buscam assegurar proteção a objetos diferentes, tratando a propriedade intelectual dos direitos sobre as obras literárias, artísticas e científicas, ou seja, da produção que não tem intuito comercial, enquanto a propriedade industrial buscaria proteger todos àqueles elementos criados para desenvolvimento industrial ou comercial, como, por exemplo, às patentes, os desenhos industriais, e os signos distintivos.

Como exemplo desta linha, apresenta-se elucidativo comentário do jurisconsulto Pontes de Miranda, quanto a essa diferença:

Com os títulos ‘propriedade intelectual’ e ‘propriedade industrial’ tratamos do direito concernente à obra literária, artística e científica e do direito concernente às invenções patenteáveis, aos modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas e animais, marcas de indústria e de comércio, proveitos

---

<sup>20</sup> BERTOLDI, RIBEIRO, 2013, p. 109.

dos nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais<sup>21</sup>.

Uma segunda perspectiva aponta a propriedade industrial como uma subespécie da propriedade intelectual, tendo a primeira como escopo a proteção dos direitos de indústria e de comércio (marcas, patentes, desenhos industriais, etc.), e a segunda abarcando, além daqueles vinculados a propriedade industrial, também o direito do autor sobre as obras literárias, científicas e artísticas.

Tal perspectiva é defendida por Denis Barbosa, apoiado na Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, como se colhe do seguinte trecho:

A Convenção da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.<sup>22</sup>

Hoje, a segunda vertente é deveras a mais aceita pela maior parte da doutrina, porém, no presente trabalho não parece ser necessária uma análise exaustiva da questão. Após tal explanação, vê-se útil uma breve demonstração da evolução da proteção à propriedade industrial pelos ordenamentos jurídicos em âmbito internacional e nacional.

Deve ser destacado que tal proteção se confunde com o surgimento da proteção ao direito do inventor – no caso o direito industrial - que acontece, conforme explica Fábio Ulhoa Coelho, por volta do século XVII nas terras do Reino Unido. Nas palavras do próprio professor:

a história do direito industrial – ramo jurídico muitas vezes referido pela expressão ‘marcas e patentes’ – tem início na Inglaterra, mais de um século antes da primeira Revolução Industrial, com a edição do *Statute of Monopolies*, em 1623, quando, pela primeira vez, a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica deixou de se basear apenas em critérios de distribuição geográfica de mercados, privilégios nobiliárquicos e outras restrições próprias do regime feudal, para prestar inovações nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI: Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 8.

<sup>22</sup> BARBOSA, Denis Borges. O Conceito de Propriedade Intelectual. 2002, p. 1. Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi\\_pi.html](http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_pi.html). Acesso em 3 mar. 2015.

<sup>23</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 134.

Ainda que sejam citados outros possíveis inícios<sup>24</sup> para este ramo jurídico, há quase que um consenso geral quanto ao fato do *Statute of Monopolies* ter sido a primeira legislação sobre o tema, sendo ponto de partida para o surgimento de uma proteção pelo ordenamento jurídico da exploração as marcas e patentes.

Com o passar dos tempos, e em busca de fomentar o progresso científico e expandir a abrangência de suas relações comerciais, mais Estados adotaram sistemas de proteção aos direitos do comerciante, porém, primeiramente tratando quase que exclusivamente da proteção aos direitos do inventor.

Destaca-se como exemplo o fato de os Estados Unidos da América apresentarem em sua Constituição de 1787, no artigo 8º, a obrigação, *ipsis litteris*, de “Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas”<sup>25</sup>.

Este movimento de proteção aos direitos do inventor se propagou por diversos outros Estados durante o século XIX, alcançando a lei francesa em 1791, a lei austríaca em 1810, a lei russa em 1812, a lei espanhola em 1820 e a lei suíça em 1890.<sup>26</sup>

A proteção aos direitos do inventor deve ser considerada como o início da proteção às exclusividades que cada comerciante apresenta ao seu público alvo, desencadeando uma proteção diversa que atinge aos outros elementos que permitem a identificação e singularização daqueles que buscam uma mesma fatia de clientela. Está evolução se daria principalmente com a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Em sequência ao surgimento de proteção específica para cada Estado, verificou-se que, em virtude da evolução do comércio e da tecnologia em si, era necessária uma orientação supra estatal sobre o tema<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> BERTOLDI, RIBEIRO, 2013, p. 122.

<sup>25</sup> EUA. A Constituição dos Estados Unidos da América, 1787. Disponível em: <http://www.braziliantranslated.com/euacon01.html>, Acesso em 3 abr. 2015.

<sup>26</sup> Cf. BERTOLDI, RIBEIRO, 2013, p. 122.

<sup>27</sup> Denis Barbosa faz excelente apresentação quanto aos motivos fáticos que deram ensejo à Convenção de Paris, dizendo que “Em 1873, a Áustria promoveu uma exposição internacional; deveriam os expositores apresentar seus inventos. Os Estados Unidos, porém informaram ao governo austríaco que não iriam expor quaisquer inventos porque não haveria para eles, proteção jurídica. Inexistindo à época o Sistema Internacional de Patentes, nem mesmo se concebia um sistema específico de proteção dos inventos remetidos às exposições internacionais. O protesto do Governo americano gerou, ou, pelo menos, alimentou os argumentos dos industriais e dos



A Convenção de Paris não visa uniformizar as legislações nacionais, mas sim, conforme muito bem especificado por Denis Barbosa “prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também ao estrangeiro”<sup>28</sup>.

A assinatura da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário original, é definitivamente um fato modificativo do conceito de propriedade industrial, e conforme Bertoldi e Ribeiro<sup>29</sup>, trouxe uma grande expansão do conceito de propriedade industrial, principalmente em virtude de seu art. 1º - 3 que diz: “As palavras propriedade industrial devem ser entendidas em sua aceção mais lata, no sentido de que se aplicam não só aos productos da industria propriamente dita, mas igualmente aos productos da agricultura e aos productos mineraes entregues ao commercio”<sup>30</sup>.

Como exemplo, destaca Gama Cerqueira sobre essa referida expansão do conceito de propriedade industrial, citando a categorização das marcas antes e depois da CUP:

A princípio as marcas eram usadas somente pelos fabricantes e mercadores. Em 1883, porém, a convenção de Pariz, firmando no Protocollo de encerramento, art 1.º a compreensão das palavras propriedade industrial, declarou que ellas “devem ser entendidas em sua mais ampla aceção”[...].

Procurou-se, assim, alargar o campo de applicação das marcas, abrangendo não sómenteos productos fabricados ou manufacturados, mas também os productos agricolas e os das industrias extractivas, ou melhor, todos os productos da indústria, tomada esta palavra em seu mais lato sentido economico<sup>31</sup>.

Houve diversas modificações à CUP, que passou a abarcar não só os produtos de indústria, agricultura e comércio, mas todos os institutos da propriedade industrial, definindo seu escopo em seu artigo 2º: “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de

---

advogados em favor de um Tratado Internacional que instituísse um Sistema Internacional de proteção à tecnologia” (BARBOSA, 2010, p. 165)

<sup>28</sup> BARBOSA, 2010, p. 165.

<sup>29</sup> BERTOLDI, RIBEIRO, 2013, p. 123.

<sup>30</sup> CUP. Convenção de Paris a Proteção da Propriedade Industrial. Texto Original: 1883. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>. Acesso em 31 mar. 2015.

<sup>31</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. *Privilégios de Invenção e Marcas de Fabrica e de Commercio* – Volume II. São Paulo: Livraria Academica Saraiva e CIA, 1930, p. 59.

fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome de comércio e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”<sup>32</sup>.

Após a CUP existiram diversos outros tratados internacionais sobre a proteção à propriedade industrial, mas nenhum com tão grande importância<sup>33</sup>. De qualquer forma, merece ser citado o Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário conforme o Decreto Legislativo 30 de 1994, que trata dos direitos de propriedade intelectual relacionada ao comércio<sup>34</sup>.

A proteção da propriedade intelectual, e industrial, pelo ordenamento jurídico nacional, acompanhou de certo modo a evolução dos tratados internacionais, mas, há de se destacar que teve um desenvolvimento próprio.

Em terras brasileiras, o primeiro diploma que tratou de tal proteção foi o Alvará expedido em 28 de abril de 1809 pelo Príncipe Regente D. João VI<sup>35</sup>, que conferia proteção ao direito dos inventores:

Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento d'elle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publicar-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrossim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

Durante o período imperial foram promulgadas algumas leis sobre o tema: (a) em 1827 (Lei de 11 de agosto, que criava os cursos de Direito de Olinda e São Paulo, e que concedia direito aos autores de obras jurídicas), (b) em 1830 (Lei Crime que previa como

<sup>32</sup> CUP. Convenção de Paris a Proteção da Propriedade Industrial. Texto Original: 1967. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf). Acesso em 3 abr. 2015.

<sup>33</sup> Denis Barbosa cita alguns tratados como: “o Acordo de Madri de 1891 que prevê o registro Internacional de Marcas; do mesmo ano o acordo de Indicações de Procedência, ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 1925, o acordo de Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o acordo de Nice, de Classificação de Marcas; o acordo de Estrasburgo, de Classificação de Patentes; o Patent Cooperation Treaty de Washington, de 1970; o Tratado de Viena de Signos Tipográficos; e o Tratado de Praga para Depósito de Microorganismo.”. (BARBOSA, 2010, p. 167).

<sup>34</sup> Cf. PIMENTEL, 2012, p. 5.

<sup>35</sup> BRASIL. Alvará de 28 de Abril de 1809. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em 3 abr. 2015.

crime a impressão e outros atos de textos feitos, traduzidos ou compostos por outros cidadãos, e Lei de 28 de agosto que concedia privilégio aos inventores ou introdutores de novidade ao ramo industrial), (c) em 1875 (Decreto nº 2.682, que confere direito ao fabricante e ao negociante de marcar seus produtos) e em 1882 (Lei n. 3.129), que regulava a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial.

A partir da proclamação da república surgiram outros diplomas legislativos sobre a matéria, sendo esta também retratada em quase todas as Constituições (com apenas a exceção da Constituição de Vargas de 1937) nacionais, que passaram a colecionar como um de seus princípios a proteção dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

Quanto ao panorama atual, Pimentel apresenta o rol de leis integrantes do ordenamento jurídico que abordam tal matéria, demonstrando a alta proporção de proteção à propriedade intelectual e industrial por este, como se extrai:

Hoje, a propriedade intelectual, sentido amplo, está regulada pelas Leis 9.279/1996, da propriedade industrial, que inclui o registro de marcas e a repressão à concorrência desleal; 9.456/1997, das cultivares; 9.609/1998, do programa de computador; 9.610/1998, dos direitos autorais; 10.603/2002, da proteção de informações, resultados de testes e dados não divulgados de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes e agrotóxicos; e 11.484/2007, da TV digital, que também trata da proteção das criações de semicondutores ou topografias de circuito integrado.<sup>36</sup>

A presente explicação serve para demonstrar a evolução da proteção à propriedade intelectual e industrial em geral, ponto de partida para uma proteção aos signos distintivos.

Desta forma, ressaltam-se os seguintes pontos: (i) existem duas vertentes na discussão sobre a diferença entre a propriedade industrial e a propriedade intelectual, a primeira mais antiga, que identifica cada uma tendo um objeto de proteção diverso, sendo o da propriedade industrial, os direitos comerciais e o da propriedade intelectual os direitos autorais e científicos, enquanto a segunda, mais atual, verifica a propriedade industrial, como uma espécie do gênero propriedade intelectual; (ii) a história da legislação de proteção à propriedade industrial começa na Europa, no século XVII, tendo seu ápice com a Convenção de Paris; (iii) no Brasil, tal proteção tem início no Império, e tem viés constitucional desde o início do sistema republicano, estando hoje, principalmente verificada na Lei 9.279/1996, e em outras leis esparsas.

---

<sup>36</sup> PIMENTEL, 2012, p. 5.

### 2.3. Características gerais e função dos signos distintivos

Como já citado em parte específica, os signos distintivos integram o grupo de elementos imateriais (ou “intangíveis”) do estabelecimento da empresa, uma vez que sua propriedade não se caracteriza de forma física e sim de forma jurídica e por serem protegidos diretamente pela propriedade industrial.

Estes signos, ou como alguns autores denominam sinais distintivos, tem como função permitir ao consumidor que diferencie entre aqueles que concorrem por um mesmo mercado e apresentam produtos com características similares.

O celebrado Pontes de Miranda nos apresenta uma útil definição para este conceito: “sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (título de estabelecimento ou insígnia), ou os produtos (marcas industriais e de comércio), ou classificam a esses, pela proveniência, ou apenas servem à propaganda”<sup>37</sup>.

Porém, antes de ser dada continuidade à abordagem do tema, é necessário, para evitar que surjam dúvidas quanto à nomenclatura, um pequeno adendo. Na doutrina em geral, é comum a adoção, tanto do termo “signos distintivos”, quanto do termo “sinais distintivos”.

É possível considerar que existe uma real divisão entre os autores nacionais quando tratam do assunto, uma vez que alguns utilizam a primeira nomenclatura<sup>38</sup>, e outros utilizam a segunda<sup>39</sup>.

Na lei também é visível uma divergência sobre a questão, sendo por vezes aplicado o primeiro termo, como na Lei de Proteção à Propriedade Intelectual<sup>40</sup>, enquanto em outras, aplicado o segundo, como na Constituição Federal da República do Brasil de 1988<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (Sinais Distintivos). 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983 (II), p. 3.

<sup>38</sup> Cf. BERTOLDI, RIBEIRO, 2013, p. 127.

<sup>39</sup> Cf. REQUIÃO, 1998, p. 211. Cf. DENIS BARBOSA, 2010, 63.

<sup>40</sup> Cf. verificado no texto do Art. 155 da lei 9.279/1996, Lei da Propriedade Intelectual: “O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà...”. (BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 15 jul. 1994).

<sup>41</sup> Cf. verificado no texto do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal de 1988: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o

Aqui, a nomenclatura *signo distintivo* é considerada mais adequada, uma vez que tais elementos não representam apenas meros sinais de identificação, no sentido literário do termo, mas contém em seu âmago, em grande parte das vezes, uma combinação de elementos que caracterizam a empresa que o possui, gerando naqueles que se deparam com o referido signo, um “significado” colmado dos motivos que o levam ou não a optar por tal produto.

Ainda como respaldo para esta opção, destaca-se que a própria Carta Maior dos direitos dos cidadãos brasileiros prevê, em seu texto, como já citado, a nomenclatura “signos distintivos” para tais elementos.

Superada a questão da nomenclatura, e após a exposição de um curto resumo sobre a proteção do ordenamento à propriedade intelectual e industrial, se iniciará a análise das características gerais dos signos distintivos.

No começo do presente subcapítulo foi colecionada a definição do celebrado Pontes de Miranda sobre tais institutos. Para reavivar o tema, faz-se uma releitura do conceito pontiano: signos distintivos são aqueles símbolos, termos, combinação de palavras ou de caracteres (siglas) que tem como função individualizar a atividade empresarial, seus produtos, seus locais de exercício ou suas estratégias de marketing e propaganda – e em acréscimo – que detém, na maior parte das vezes, formas de proteção a partir do direito à propriedade industrial.

Portanto, a função primária do signo distintivo é permitir que aquele interessado em um produto, serviço ou mercadoria seja capaz de identificá-lo dentre os disponibilizados no mercado, e ainda revelar quem o disponibiliza.

Waldemar Ferreira expõe raciocínio interessante sobre a motivação da existência dos signos distintivos, considerando estes uma demarcação da personalidade do comerciante:

Tanto quanto seu estabelecimento, o comerciante tem que marcar, indelevelmente, sua própria personalidade, natural ou jurídica, no mundo dos negócio, neles assinalando, ademais, os produtos de sua indústria ou as mercadorias de seu comércio<sup>42</sup>.

Nesta linha, Denis Barbosa expõe uma interessante perspectiva, definindo os signos distintivos como “direitos de clientela” que permitem ao público “identificar a coisa e o

---

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988).

<sup>42</sup> FERREIRA, 1952, p. 77.

serviço como tendo as qualidades necessárias”. O mesmo autor ainda aprofunda esta análise, indicando uma função dupla, à de propaganda – para a conquista de novos clientes – e a de manutenção da clientela, da seguinte forma:

Usando a distinção do direito norte-americano entre *local goodwill* e *personal goodwill*, ou da mesma noção do direito francês refletida nas expressões *achalandage* e *clientèle* (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais) os signos distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos<sup>43</sup>.

Ou seja, para Denis Carvalho, os signos distintivos são aqueles elementos que servem para identificar, tanto àqueles que disputam por uma clientela específica, quanto àqueles que têm grande renome dentro de um mercado regional – mercado este que pode ser de qualquer abrangência geográfica, desde o município até o mundo.

Importante também é a opinião que Rubens Requião<sup>44</sup> deixa transparecer ao introduzir os signos distintivos (ou no caso, parte deles), não os tratando apenas como elementos do estabelecimento empresarial, mas principalmente como elementos de identificação da empresa.

Tendo os signos distintivos essa função de identificar os comerciantes e diferenciá-los, necessitam estes de uma proteção específica do ordenamento jurídico. Porém, já há muito tempo alertava Francisco Campos que a proteção não é exatamente sobre o signo distintivo, mas ao valor que este agrega à atividade empresarial:

Embora tendo sido tentadas várias teorias para construir juridicamente a proteção dos chamados bens imateriais, ou dar-lhes fundamento jurídico, o que é certo, do ponto de vista prático, é que a categoria jurídica que melhor se adapta à proteção dos referidos bens, e sem a qual a proteção dispensada pelo direito ao nome comercial, à insígnia, às marcas de fábrica e de comércio, etc., desnaturalaria a essência desses bens, é, incontestavelmente, a da concorrência ilícita ou desleal. Quando, efetivamente, o direito protege esses símbolos ou sinais, o que ele visa proteger é o valor que neles se contém. Ora, considerados em si mesmos, neles não se encontra o valor em vista do qual o direito organiza e aparelha a sua proteção. A significação que adquirem para a clientela é que lhes confere um valor. Este valor, ou o conteúdo econômico que adquirem no giro comercial, é que o direito toma em consideração quando protege a insígnia, o nome comercial, a marca de indústria ou de comércio<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> BARBOSA, 2010, p. 42.

<sup>44</sup> REQUIÃO, 1998, p. 197.

<sup>45</sup> CAMPOS, Francisco. *Direito Comercial*. São Paulo: Livraria Freitas Bastos S.A, 1957. p. 39.

Portanto, perceptível é que esta proteção busca, em princípio, garantir a distinção entre os comerciantes, resguardando àqueles que constroem uma imagem perante a um mercado singular, da utilização desta por terceiros que poderiam tirar proveito da existência de uma “opinião formada” sobre certo produto ou serviço, obtendo assim lucros indevidos. Como já dito, o que se preza com esta proteção é o valor do signo distintivo e a sua influência sobre uma clientela e não o próprio signo.

Cabe uma rápida explicação quanto à motivação jurídica para esta proteção. Grande parte da salvaguarda sobre os signos distintivos está conjecturada na legislação infraconstitucional, como por exemplo, na Lei 9.279 (Lei da Propriedade Intelectual). Porém, dois princípios expostos na constituição originam tal proteção, a livre iniciativa<sup>46</sup> e a livre concorrência<sup>47</sup>. Tais princípios refletem a postura constitucional quanto aos direitos dos comerciantes e dos consumidores.

O primeiro princípio, de forma resumida, tem como função garantir que todos aqueles interessados em atuar em certo ramo empresarial, o possam, da forma como entenderem contando que não contrariem expressamente a legislação.

Bertoldi e Ribeiro definem que o “direito à livre iniciativa se traduz na possibilidade de se exercer uma atividade econômica privada, especialmente mediante a liberdade de criação e gestão de sociedades empresárias”<sup>48</sup>.

José Afonso da Silva<sup>49</sup>, em sua clássica obra sobre Direito Constitucional, apresenta algumas definições importantes sobre o assunto, destacando que a livre iniciativa (i) envolve diretamente a liberdade de indústria, de comércio, de empresa e de contrato, (ii) é um dos princípios básicos para constituição de uma sociedade baseada no liberalismo econômico, (iii) e dentro de uma constituição baseada na justiça social se caracteriza pela liberdade de desenvolvimento da empresa dentro dos limites impostos pelo Poder Público.

---

<sup>46</sup> Previsto no artigo 170 da Constituição, em seu Parágrafo Único: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. (BRASIL. Constituição Federal da República do Brasil, 1988. Art. 170, P.U.).

<sup>47</sup> Previsto no artigo 170 da CF/88, inciso quarto: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios... IV - livre concorrência”. (BRASIL. Constituição Federal da República do Brasil, 1988. Art. 170, inc. 4º).

<sup>48</sup> BETOLDI, RIBEIRO, 2013, p. 144.

<sup>49</sup> Cf. SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 37ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2014, p. 805.

Enquanto isto a livre concorrência apresenta uma proteção similar, porém com intuito de limitar a existência de monopólios que controlem certo ramo mercantil dentro da sociedade comercial.

Para definição mais específica cabe a utilização das próprias palavras constitucionais: “a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros”<sup>50</sup>.

É visível que tais princípios atuam de forma complementar, interagindo para garantir a atividade empresarial, à sua continuidade e a ausência de controle de certo ramo mercantil por um único grupo de empresas. A principal forma de atuação protetiva destes princípios é através da coibição da concorrência desleal<sup>51</sup>, principalmente quanto aos signos distintivos não registráveis.

Desta forma, constata-se que a proteção aos signos distintivos é uma das vertentes da aplicação da livre iniciativa e da livre concorrência pelo ordenamento jurídico.

Assim, concluímos que (i) a nomenclatura ideal quanto ao tema é signos distintivos, em virtude de esta ser prevista na Constituição Federal de 1988; (ii) signos distintivos fazem parte do grupo dos elementos do estabelecimento empresarial conhecidos como elementos intangíveis; (iii) sua principal função é permitir a identificação da empresa ou de seus produtos ou serviços pela clientela, a partir da verificação da procedência de certo serviço ou produto, evitando assim a confusão entre comerciantes; (iv) o que se busca proteger, especificamente, é o valor que estes elementos atribuem à atividade comercial, e não o signo em si; (v) a proteção dos signos distintivos está contida principalmente na legislação infraconstitucional, porém tem origem constitucional a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

---

<sup>50</sup> BRASIL. Constituição Federal da República do Brasil, 1988. Art. 5º, Parágrafo 4º.

<sup>51</sup> A concorrência desleal, conforme Marcelo Bertoldi e Marcia Clara Pereira Ribeiro, se caracteriza pela utilização de meios inidôneos pelo empresário para a atração de clientela. A LPI prevê em seu artigo 195 as hipóteses tipificadas de concorrência desleal (BERTOLDI, RIBEIRO, 2013, p.144).



## 2.4. Signos distintivos

Necessária é uma abordagem sobre cada signo distintivo, a fim de apontar quais suas peculiaridades frente aos outros e para possibilitar a individualização dos nomes de domínio, a partir de suas similaridades com os outros signos, e suas qualidades individuais.

### 2.4.1. Nome Empresarial

O nome empresarial, ou nome comercial, é a nomenclatura que tem como aptidão funcional permitir a identificação do comerciante ou da empresa, e muitas vezes da atividade à qual está se ocupa, além de servir como alusão a qualidade da empresa dentro de um mercado. A Lei o define de forma simplória, como “a firma ou denominação adotada, para o exercício da empresa”<sup>52</sup>.

É estudado pelos cientistas jurídicos há muito tempo. Spencer Vampré, citando acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo de 1908, já destacava, em 1921, as características da natureza jurídica do nome comercial:

O nome comercial constitue uma verdade propriedade industrial, e cria relações jurídicas, análogas às das marcas de fabrica, das patentes de invenção, e da propriedade literária, artística, ou industrial<sup>53</sup>.

Assis Gonçalves Neto esclarece que o “nome empresarial é, ao mesmo tempo, (i) meio de identificação do empresário individual ou coletivo e (ii) referencial importante para valorizar (ou desvalorizar) sua empresa a partir de sua conduta no mercado ou em razão da boa ou má qualidade dos serviços que presta ou dos produtos ou mercadorias que negocia<sup>54</sup>”.

É um “signo distintivo”, repartido em três possíveis modalidades, a firma individual, a firma ou razão social e a denominação<sup>55</sup>, sendo a primeira e a segunda o “nome sob o qual o

---

<sup>52</sup> BRASIL. Lei nº 10.406/2002. Código Civil. Art. 1.155: “Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. **Parágrafo único.** Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações”.

<sup>53</sup> VAMPRE, Spencer. *Tratado Elementar de Direito Comercial* – Volume I. Rio de Janeiro, F. Briguet & CIA. 1921. p. 187.

<sup>54</sup> GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Manual de Direito Comercial*. 2ª Edição. Curitiba: Juruá Editora, 2000. p. 172.

<sup>55</sup> Cf. Requião, 1998, p. 201.

comerciante ou a sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes”<sup>56</sup> e aquelas que representam a assinatura do empresário, ou da sociedade empresária, respectivamente<sup>57</sup>.

Em sucinta explanação, podemos dizer que a firma individual é obrigatoriamente formada pelo nome do empresário, podendo conter complementos como a atividade exercida. Enquanto isso a razão social é formada pelo nome dos sócios da sociedade, em conjunto, também havendo a opção de complementação pela atividade exercida. Já a denominação é a nomenclatura adotada quando desnecessária a utilização do nome de qualquer dos sócios, ou quando se torna necessária a utilização de um nome fantasia pela sociedade.

A previsão do nome empresarial está primeiramente contida no Código Civil, entre os artigos 1.155 e 1.168. Existem regras específicas para cada tipo de nomenclatura, como por exemplo, o dever que tem o empresário individual de atuar sob firma constituída por seu nome (artigo 1.156), a sociedade limitada ter integrada a expressão “limitada” em seu nome (artigo 1.158), a sociedade anônima conter em sua denominação a expressão “sociedade anônima” ou “companhia”, entre outras previsões legais.

Esta denominação jurídica tem vínculo direto com a empresa, não sendo diretamente relacionado aos produtos ou serviços por ela distribuídos, porém conforme preceitua o artigo 1.156, pode conter características da pessoa ou gênero da atividade, principalmente quando se tratar da denominação.

Esta liberação tem dois objetivos primários, evitar a confusão de homônimos e permitir que seja identificada a partir do nome empresarial, a natureza do comércio. O artigo 1.163 reforça o presente entendimento, definindo que o “o nome do empresário deve distinguir-se de outro já inscrito no mesmo registro”, sendo complementado por seu parágrafo único, onde prevê que “se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga”.

Ainda, conforme Requião<sup>58</sup> “são vedados os nomes comerciais que incluam, ou reproduzam em sua composição ou denominação, os de órgãos públicos de administração direta de fundações e organismos internacionais”.

---

<sup>56</sup> BRASIL. Decreto nº 916/1890. Art. 2º.

<sup>57</sup> A definição dada pelo revogado Decreto nº 916, de 24 de outubro de 1890, em seu artigo 2º é, segundo Rubens Requião, a que melhor conceitua a firma ou a razão social. (REQUIÃO, 1998, p. 201).

Este artigo ainda apresenta outra característica importante: o fato da abrangência do nome empresarial ser limitada ao seu local de registro. A proteção ao nome empresarial surge com seu registro na Junta Comercial do estado onde está localizada a sociedade ou o empresário, conforme preveem tanto o artigo 1.168 do Código Civil, quanto a Lei 8.934/94<sup>59</sup> que regula o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, que em seu artigo 33 indica que “a proteção do nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações”.

Assim, a sua proteção é delimitada ao território abarcado por esta Junta Comercial. Para a proteção em outros estados é necessária a solicitação nas juntas de cada estado especificamente, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 1.168.

A Lei 8.934/94 ainda traz outras regras para a compreensão deste signo distintivo. Em seu artigo 34 apresenta os princípios que devem ser respeitados para o registro de um nome empresarial, a veracidade e a novidade<sup>60</sup>. O primeiro retrata que a firma individual ou a firma social devem conter o nome daqueles que são realmente sócios, mesmo que seja de apenas um deles e não devem indicar atividade não praticada pela sociedade, devendo apenas ressaltar aquelas que efetivamente componham o *know-how* da empresa. Enquanto a novidade reflete o previsto no artigo 1.163 do Código Civil, proibindo que sejam utilizados nomes já registrados na respectiva Junta Comercial.

Ainda existe uma terceira proibição quanto a escolha e utilização de um nome empresarial, trazida pela Instrução Normativa nº 15 de 6 de dezembro de 2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), em seu art 4º, parágrafo único enuncia que “o nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que sejam atentatórias à moral e aos bons costumes”<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> REQUIÃO, 1998, 199.

<sup>59</sup> BRASIL. Lei nº 8.934/94. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.

<sup>60</sup> Assis Gonçalves Neto cita um terceiro princípio, o da *unicidade*, que trataria da impossibilidade da existência de mais de um nome para a identificação “nas relações jurídicas que celebra com terceiros”. Todavia, o referido autor é o único a trazer tal consideração. (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Direito de Empresa*. 3ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 638)

<sup>61</sup> BRASIL. DREI. Instrução Normativa 15/2013.

Está limitação apresenta diversos questionamentos, uma vez que difícil é a catalogação das expressões atentatórias à moral e aos bons costumes, e será objeto de análise específica no decorrer do presente trabalho.

Outra característica importante do nome empresarial é o impedimento apresentado pelo artigo 1.164 do Código Civil que impossibilita a alienação do nome empresarial. Tal artigo lido em conjunto ao seu parágrafo único deixa claro que a transferência do nome empresarial só pode ocorrer quando da alienação do próprio estabelecimento.

Novamente nos utilizamos dos ensinamentos de Requião que aponta uma questão interessante, ainda na égide do Código Civil de 1916, quando afirma que segundo o princípio da veracidade, a firma individual ou a razão social, já que formadas obrigatoriamente pelos nomes das pessoas físicas que a possuem, são inalienáveis por se tratarem de direitos personalíssimos. Diferente do que ocorre, por exemplo com a denominação das sociedades anônimas, que não contém a necessidade da indicação do nome dos sócios<sup>62</sup>.

Pode ocorrer a perda do direito sobre o nome empresarial de duas formas, conforme a Lei 8.934/94, ou pela ausência de qualquer arquivamento no prazo de dez anos do último realizado pela sociedade, conforme prevê o artigo 60 § 1, ou em caso de expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado, nos termos do artigo 59. Não ocorrendo qualquer das hipóteses acima previstas, perdurará enquanto a empresa estiver devidamente ativa.

Assis Gonçalves Neto apresenta diferenciação interessante do nome empresarial dos demais signos distintivos, ressaltando mais uma função para aquele, como o elemento utilizado pelo empresário para obrigar-se:

ao assinar um contrato, ao emitir um cheque ou uma duplicata, o empresário ai põe esse nome [o nome empresarial] – o seu nome –, que ora consiste em simples assinatura, ora em assinatura acompanhada de designação. Nisso é que se distingue por força de lei, o *nome comercial* ou *nome empresarial* dos demais *nomes de comércio*, os quais são pelo empresário empregados, não mais para obrigar-se, mas para identificar ou individualizar seu estabelecimento (título de estabelecimento e insígnia), seus produtos, mercadorias e serviços (marcas)<sup>63</sup>.

Portanto, quanto ao nome empresarial cabem estas verificações: (i) seu tratamento jurídico está dividido em certos diplomas legais, mas principalmente previsto no Código Civil (ii) é a nomenclatura que identifica o comerciante ou a empresa, e, em regra, qual a atividade

---

<sup>62</sup> Cf. REQUIÃO, 1998, 208.

<sup>63</sup> GONÇALVES NETO, 2010, p. 637.

exercida por este; (iii) é repartido em três subespécies, a firma individual, a firma ou razão social e a denominação, cada um com sua previsão legal; (iv) deve ser registro na Junta Comercial do Estado aonde a empresa exerce sua atividade, e para ter abrangência além deste Estado deverá ser requisitado o registro nos outros Estados; (v) tem como requisitos para registro a veracidade e a novidade; (vi) em regra, não pode ser alienado, a não ser em conjunto com todo o estabelecimento empresarial, e; (vi) pode ser perdida pela ausência de arquivamentos na junta onde está originariamente registrado ou pelo encerramento do prazo da sociedade.

#### 2.4.2. *Marca*

Para boa parte dos autores a Marca é o signo distintivo mais importante, opinião compartilhada inclusive por Pontes de Miranda<sup>64</sup>. Ainda que não seja encarado o mérito da questão, não há como negar a importância deste signo distintivo. Sua função básica é permitir a identificação de produtos e serviços.

Sua origem remete aos primórdios da atividade comercial. Alguns autores apontam que desde a antiga Roma os artesões já marcavam suas manufaturas a fim de indicar a sua procedência, porém apenas para a distinção de produtos.

Durante a idade média as marcas passaram a ter maior importância mercantil, acompanhando a evolução dos costumes comerciais. A evolução histórica apontada acima apresenta muito da progressão que houve em relação à proteção e utilização da marca.

Como já apresentado, no Brasil houve diversas legislações sobre a proteção à propriedade industrial, e principalmente a marca. Hoje o diploma normativo que visa regular a utilização das marcas no território nacional é a Lei 9.279/96<sup>65</sup>, especificamente em seus artigos 122 a 175. Ainda são aplicados de forma subsidiária alguns tratados internacionais como a já citada Convenção de Paris e o acordo TRIPS, entre outros.

Gonçalves Neto define as marcas como sendo os “nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais ou formas usados com o

---

<sup>64</sup> PONTES DE MIRANDA, 1983 (II), p. 7.

<sup>65</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1966. Lei de Propriedade Intelectual.

fim de distinguir mercadorias, produtos ou serviços de outro idênticos ou semelhantes, de origem diversa”<sup>66</sup>.

Requião ainda esclarece que a marca “têm por função distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos – o que importa um confronto com os demais existentes -, as marcas servem para identificá-los”<sup>67</sup>.

Assim, pode-se conceituar a marca como o símbolo ou nome utilizado para singularizar produtos, serviços ou mercadorias, permitindo assim a identificação deste pela clientela interessada na sua aquisição.

Também merece ser citada a interessante conceituação de marca proposta por J.X. Carvalho de Mendonça:

As marcas, além de constituírem signaes de origem ou proveniencia dos productos na circulação mercantil, tendem a manter no espaço os benefícios do credito, do aviamento e da reputação industrial ou do comerciante, premunem o publico contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os productos e as mercadorias, que deseja adquirir, frustrando, dest’arte, a acção dos concorrentes sem escrupolo e servem á hygiene publica, á qual não podem ser indifferentes a proveniencia dos productos e o commercio das mercadorias destinas ao consumo<sup>68</sup>.

Dentro da LPI está prevista a possibilidade de três classificações de marca: (a) marca de produto ou serviço, (b) a marca de certificação e a (c) marca coletiva.

A marca de produto e serviço, prevista no artigo 123 - I, nos termos da lei, é “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Assim, as marcas de produto e serviço são aquelas utilizadas para evitar a confusão entre produtos que tem a mesma funcionalidade, mas são produzidos por empresas diversas.

Requião apresenta questão interessante sobre esta classificação de marca, uma vez que a considera uma reunião de outras classificações menores:

as *marcas de indústria* são usadas pelo fabricante/industrial ou artífice para distinguir seus produtos; as *marcas de comércio* são as usadas pelos comerciantes para assinalar os artigos ou mercadorias de seu negócio; as *marcas certificadas* são as usadas por profissional autônomo, entidade ou empresa, para atestar a

<sup>66</sup> GONÇALVES NETO, 2000, p. 207.

<sup>67</sup> REQUIÃO, 1998, 211.

<sup>68</sup> J.X. CARVALHO DE MENDONÇA. *Tratado de Direito Comercial* – Volume V – Livro III – Parte I. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1934, p. 216.

conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à quantidade, natureza, material utilizado e metodologia. [...] A Lei nº 9.279 concentrou a clássica divisão das marcas, que as distinguia em marcas de indústria, comércio e serviços, numa só, a de marca de produto ou serviço<sup>69</sup>.

O segundo tipo de marca apontado é a marca de certificação, prevista no artigo 123 - II, definida como “aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.

Tal categoria de marca é utilizada para demonstrar que tal produto ou serviço segue certas regras ou métodos de fabricação, que indicam uma origem subjetiva do produto.

A última classificação de marca indicada pela LPI é a marca coletiva, prevista no artigo 123 - III: “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”. Este tipo de marca é aquele utilizado pelas grandes empresas que atuam em diversos ramos comerciais (com exemplo podemos citar as empresas alimentícias que produzem variedades de um mesmo alimento).

Outra classificação interessante é em relação a algumas marcas que tem seu alcance expandido pela sua relevância mercantil. No caso, existe uma proteção especial concedida pela lei às denominadas marcas de alto renome. A previsão de proteção a tais marcas está contida no art. 125 da Lei de Proteção à Propriedade Industrial, e regulamentada pela Resolução nº 107/13<sup>70</sup> do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), que traz condições para a concessão de tal privilégio, sendo, por exemplo, necessária a comprovação do “alto renome” a partir de dados como o valor econômico marca no ativo patrimonial da empresa, o valor investido pelo proprietário em publicidade e propaganda e o volume das vendas do produto, entre outros.

Também são protegidas pela referida lei as marcas notoriamente conhecidas nos termos utilizados pela Convenção de Paris. Destaca Ulhoa Coelho que a não-colidência com marca notória é o um dos requisitos de registrabilidade de qualquer marca<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> REQUIÃO, 1998, p. 212.

<sup>70</sup> BRASIL. INPI. Resolução nº 107 de 19 de agosto de 2013.

<sup>71</sup> O mesmo autor ainda introduz em sequência a motivação da proteção a marca notória: “o principal objetivo do segundo requisito da registrabilidade [a não-colidência com marca notória] é a repressão à contrafação de marcas (a chamada pirataria). Essa prática ilícita consiste em requerer o registro de marcas ainda não exploradas por

Entende-se que pode haver uma confusão entre estes dois tipos de marca, as de alto renome e as notórias, a doutrina já se debruça sobre o tema, definindo que a marca de alto renome é aquela conhecida pelos consumidores e capaz de comprovar sua reputação de forma prática, conforme Levigard e Silva explicam:

o reconhecimento do alto renome da marca dependeria de um processo com procedimentos próprios e formais. Para isso seria necessário o estabelecimento prévio de regras critérios por parte do Instituto Nacional da Propriedade (INPI), o que ensejaria uma declaração *a priori* do alto renome da marca<sup>72</sup>.

Em contra partida à existência destes critérios objetivos para a caracterização do alto renome, a notoriedade estaria baseada apenas no conhecimento da população sobre a marca, ou seja, baseada no fato de ser “famosa”. Nos utilizamos novamente dos ensinamentos de Rubens Requião que define que “Notório é a qualidade do que é ostensivamente público e conhecido”<sup>73</sup>. Também Michelle Copetti: “A notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento público”<sup>74</sup>.

Para a concessão de registro a uma marca, existem certos requisitos que devem ser adimplidas pelo interessado. Aqui serão considerados os requisitos apresentados pelo professor Fábio Ulhoa Coelho<sup>75</sup>, pois, mesmo que não unânimes na doutrina, retratam os principais obstáculos ao referido registro. O primeiro deles é a caracterização da marca como “novidade” dentro do mercado.

Indica Pimentel que a marca pode ser “o resultado de uma criação (novidade absoluta) ou de ocupação (novidade relativa – sinais de domínio público, quando não proibido por lei a sua utilização).<sup>76</sup>” Independentemente do tipo, apresenta-se a necessidade de que esta não seja utilizada por nenhum outro comerciante dentro do mercado nacional.

---

seus criadores no Brasil, mas já utilizadas noutros países. (Cf. ULHOA COELHO, 2002, p. 158). Quando o empresário, responsável pela criação e consolidação da marca no exterior, resolve expandir seus negócios para o mercado brasileiro, encontra-a registrada em nome de outra pessoa, em princípio o titular do direito de exclusividade. Demonstrada a notoriedade da marca, o empresário poderá requerer ao INPI a nulidade do registro anterior, bem como a concessão do direito industrial em seu nome” (ULHOA COELHO, 2002, p. 161).

<sup>72</sup> LEVIGARD, Daniela de Almeida; SILVA, Nilson Ferreira. *A proteção das marcas de alto renome no Brasil*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 86, Jan/Fev 2007. p. 51

<sup>73</sup> REQUIÃO, 1998, p. 224.

<sup>74</sup> COPPETI, Michele. *Direito de Marcas: A Afinidade como Exceção ao Princípio da Especialidade*. 196 fls. 24 de março de 2008. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. p. 125.

<sup>75</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 158.

<sup>76</sup> PIMENTEL, 2012, p.8.



Complementando o presente ponto Ulhoa Coelho diz que: “não é exigida a novidade absoluta para a concessão do registro. Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo não linguístico escolhido, uma nova utilização”<sup>77</sup>.

O segundo requisito, conforme que deve ser cumprido para o registro da marca já foi explicitado acima, no caso, a não-colidência com marca notória, previsto pela LPI no art. 126, não sendo necessárias maiores explicações.

Finalmente, o terceiro e último requisito é o desimpedimento, identificado como a inexistência de proibição legal sobre o símbolo ou sinal a ser utilizado como marca. Para cumprimento deste requisito a própria LPI traz, no art. 124, a indicação dos símbolos que podem ou não ser utilizados, como por exemplo: símbolos nacionais (tanto brasileiros quanto de outras nações), símbolos comuns (letras, números, datas, cores e suas denominações), siglas utilizadas por órgãos públicos, sinais de caráter genérico, entre outros. Além destes símbolos comuns, são proibidos também o registro de outros que induzam a clientela a erro, como por exemplo o sinal que induza a falsa origem, procedência, qualidade ou utilidade de produto.

O registro da marca deve ser requerido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), o que pode ser feito tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, de direito privado ou público, não havendo limitações nesse sentido. A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme às disposições da lei e com o cumprimento dos requisitos acima apontados.

Existem vários métodos legais para a proteção da marca, a maior parte prevista na LPI, como o crime previsto no artigo 191, relativo à imitação ou reprodução que induza a erro ou confusão, e seu parágrafo único que destaca que também comete crime aquele que vende, expõe ou oferece produtos assinalados com a imitação.

Diferente do nome comercial, e em virtude de se caracterizar muito mais como “objeto”, não existe restrição legal quanto à venda da marca sendo a cessão desta prevista

---

<sup>77</sup> ULHOA COELHO, 2002, p.158.

no artigo 134 da LPI, porém devendo o titular do registro cumprir os requisitos previsto no artigo 128, acima citados<sup>78</sup>.

O registro da marca vigorará por dez anos, segundo prevê o artigo 133 da LPI, contados da concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo sua prorrogação ser exigida no último ano de vigência daquele (conforme preceitua o parágrafo primeiro do referido artigo).

Além da expiração do prazo de vigência, o artigo 142 ainda prevê a extinção do registro da marca através da renúncia de uso, da caducidade ou pela inexistência de procurador devidamente qualificado no País quando se tratar de marca de estrangeiro.

Assim, quanto à marca, destacamos que: (i) encontra-se protegida pelo ordenamento jurídico nacional, principalmente pela Lei de Propriedade Intelectual; (ii) pode ser dividida em três tipos, marca de *indústria*, de *comércio* ou *coletiva*; (iii) podem ter uma proteção além do próprio registro, como no caso das marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome; (iv) para a concessão do registro devem ser cumpridos os requisitos de novidade, não-colidência com marca notória e inexistência de proibição legal de uso de tal símbolo como marca; (v) o registro de marca deve ser requerido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual; (vi) a imitação ou reprodução da marca de forma ilegal constituem crime previsto na LPI; (vii) a marca pode ser cedida, e sendo desta forma alienável, e; (viii) e a extinção do registro pode ocorrer através do fim da vigência deste, da caducidade do registro, da renúncia de uso da marca, ou pela inexistência de procurador legal do possuidor de mercado domiciliado no exterior.

#### 2.4.3 *Título do Estabelecimento, Insígnia e Sinais de Propaganda*

A doutrina apresenta o título do estabelecimento e a insígnia como subespécies de uma mesma espécie do signo distintivo. Mesmo que a partir do senso comum, possamos considerar que são coisas diversas, aqui elas são apresentadas em conjunto por terem uma mesma função – tanto o título do estabelecimento, quanto a insígnia tem como objetivo identificar o local onde a empresa atua.

---

<sup>78</sup> REQUIÃO, 1998, p. 238.

Ensina Requião que em Portugal existe uma diferença entre a insígnia e o título do estabelecimento, sendo a primeira “a sigla, emblema ou figura característica usada ao lado do título do estabelecimento”, e consequentemente o título seriam os termos que dão nome ao local<sup>79</sup>.

Explica Gonçalves Neto que o termo insígnia é oriundo da palavra latina “signus” que tem como significado o sinal formado por “dísticos, figuras ou emblemas utilizados em papéis, correspondências e anúncios, inclusive na frontispício da loja”.<sup>80</sup>

De qualquer forma, mesmo que a insígnia ou o título do estabelecimento sejam objetos diferentes, contém função semelhante, e por isso são estudados em conjunto.

Gonçalves Neto ainda apresenta um sucinto conceito de título do estabelecimento, diferenciando-o do nome empresarial e individualizando a insígnia, de forma extremamente explicativa:

título do estabelecimento é o nome que o empresário dá à sua loja, à sua casa de comércio, para melhor divulgá-la e atrair clientela; é o que vai no frontispício do seu espaço de atuação, como ‘Churrascão do Chefe’, que particulariza um estabelecimento, pertencente à sociedade empresária cujo nome empresarial seria, v.g., ‘Silva & Cordeiro Ltda’. Na composição do título do estabelecimento pode haver uma combinação de linhas, letras e cores, como um suculento espeto de carnes fatiadas, chamada insígnia, integrante do próprio título<sup>81</sup>.

Inexiste atualmente proteção legal direta sobre o título do estabelecimento e sobre a insígnia, diferentemente de outras épocas. No Brasil, durante a vigência dos antigos códigos de propriedade industrial (Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 e Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969) existia a previsão legal de proteção direta ao título do estabelecimento, porém, o Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (revogado posteriormente pela Lei 9.279) retirou tal possibilidade.

A ausência de previsão legal para registro do título de estabelecimento tornou mais difícil a sua proteção, restando como meio para garantir a não utilização deste de forma indevida, os mecanismos de coibição à concorrência desleal, conforme salienta Fábio Ulhoa Coelho:

---

<sup>79</sup> REQUIÃO, 1998. p. 261.

<sup>80</sup> GONÇALVES NETO, 2000, p. 189.

<sup>81</sup> GONÇALVES NETO, 2010, p. 637

quando o título do estabelecimento, contudo, apresenta expressão linguística diversa da da marca – *e não se encontra registrado também como marca no INPI* –, o empresário somente poderá impedir que alguém o imite ou reproduza, com base na repressão à concorrência desleal<sup>82</sup>.

Há de se ressaltar que a lei não ignorou totalmente a existência do título do estabelecimento, uma vez que o artigo 124, inciso quinto, da LPI prevê, a impossibilidade de registro como marca a reprodução ou a imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento e o artigo 191 do mesmo diploma legal define como crime a reprodução ou imitação, que possa induzir a erro, de título de estabelecimento ou nome comercial.

Porém entende-se que a não definição de uma forma específica de registro, a legislação nacional tornou mais difícil a proteção destes signos distintivo.

Mesmo que parcialmente ignorado pela legislação, o título de estabelecimento ainda tem relevante valor dentro de nichos regionais de comércio, e em virtude disso, verifica-se necessário considerar que, nestes mercados menores onde o registro da marca seria deveras oneroso – como no caso de uma pequena mercearia, em uma cidade do interior –, a proteção ao título de estabelecimento é essencial, para garantir o direito deste comerciante de menor porte contra atos da concorrência que visem prejudica-lo, e permitir sua identificação pela clientela.

Da mesma forma que o título de estabelecimento, os sinais de propaganda são importantes signos distintivos empresariais, que não são registráveis e que são protegidos pelo ordenamento jurídico apenas de forma reflexa através dos mecanismos que visam evitar e inibir a concorrência desleal.

A proteção aos sinais de propaganda já existiu. Na vigência do Código de Proteção Intelectual de 1971, o artigo 73 previa: “Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprêgo como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> ULHOA COELHO, 2002, 183.

<sup>83</sup> BRASIL. Lei nº 5.772/1971. Código de Propriedade Industrial. Revogado pela Lei nº 9.279/1996.

Tal definição é bastante completa e permite um interessante apontamento: sinais de propaganda não são propriamente uma expressão das mercadorias, dos produtos ou dos serviços – como as marcas –, mas um sinal utilizado para realçá-los frente há uma clientela específica.

Ainda se previa a possibilidade da utilização em qualquer meio de comunicação<sup>84</sup>, o registro por qualquer interessado que exerça atividade lícita<sup>85</sup> e a validade deste registro em todo o território nacional<sup>86</sup>.

Todavia, Denis Barbosa especifica quais são os sinais de propaganda: estes são os *slogans*, as legendas que acompanham os sinais visuais e os próprios elementos visuais utilizados para divulgar certa atividade empresarial ou comercial, ou como o autor define, “incitar o consumo”.<sup>87</sup>

O mesmo autor ainda apresenta diferenciação interessante entre o sinal de propaganda e a marca, indicando que o segundo é, em paráfrase, uma expressão definidora, um nome de um produto, mercadoria ou serviço, enquanto o primeiro é um imperativo que busca estipular a aquisição de tal produto, mercadoria ou serviço.

Barbosa<sup>88</sup> destaca quais as características necessárias para a qualificação de uma expressão utilizada para divulgar certo comércio ou produto como sinal de propaganda, sendo estas, em síntese: (i) a originalidade - que neste caso diferente do nome empresarial ou da marca, requer que este seja inédito, (ii) a caracterização que se define pela “configuração especial que confira ao complexo significativo, um mínimo de distinguibilidade em face do universo semiológico de domínio comum, e a (iii) veracidade, relativa a real disponibilização dos produtos divulgados naquela propaganda.

A LPI traz no artigo 233 uma previsão de registro dos sinais de propaganda, porém não definido como este será feito, nem perante qual órgão ou entidade. A partir do referido texto legal, possível concluir que tal registro deve ser feito no INPI, porém não existe tal previsão de forma expressa.

---

<sup>84</sup> Art. 73, parágrafo 2º da Lei nº 5.722/71.

<sup>85</sup> Art. 73, parágrafo 1º da Lei nº 5.722/71.

<sup>86</sup> Art. 75 da Lei nº 5.722/71.

<sup>87</sup> BARBOSA, Denis Borges, Notas Sobre as Expressões e Sinais de Propaganda, 1984, p. 3. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/96.doc>. Acesso em 24 abr. 2015.

<sup>88</sup> BARBOSA, 1984, p.7.

Requião ainda aponta que mesmo que não abordada pela nova lei a partir de proteção direta, a vedação existente no artigo 124, inciso sétimo, da LPI, ainda garantiria certa proteção aos sinais de propaganda pois impediria o registro destes como marca, porém verifica-se que tal previsão é muito mais limitadora do direito de registro de marcas do que protetiva aos sinais de propaganda.

Finalmente, o já citado art. 191 da LPI define como crime a reprodução ou imitação, que possa induzir a confusão ou erro, de trechos característicos ou diferenciadores de sinais de propaganda.

Desta forma, na mesma linha do que ocorre com os títulos de estabelecimento, a proteção dos sinais de propaganda está diretamente interligada com a vedação à concorrência desleal.

Quanto ao título de estabelecimento e aos sinais de propaganda: (i) não são diretamente protegidos por lei, havendo apenas uma proteção reflexa a partir da vedação à concorrência desleal, e; (ii) constitui crime a reprodução ou imitação de títulos do estabelecimento, insígnias ou sinais de propaganda que induzam o público a erro.

Encerrada a presente parte, será iniciada a análise da influência do surgimento da Internet nas atividades mercantis, e após isso se apreciará a aptidão funcional dos nomes de domínio dentro da atividade empresarial, e posteriormente da natureza jurídica deste como signo distintivo específico.

### 3. Internet e Comércio Eletrônico

#### 3.1. A Influência da Internet sobre as Relações de Mercado

Há praticamente 20 anos se discute qual a influência que a Internet teria nos principais ramos da intercomunicação entre pessoas, como a cultura, as práticas sociais, e principalmente o comércio.

Tal ponto é extremamente relevante ao presente trabalho, uma vez que se busca verificar se o nome de domínio, uma figura puramente interligada à utilização pelas pessoas da Internet, tem utilidade à atividade mercantil e se encontra no mesmo patamar que os outros signos distintivos acima explicados.

O crescimento repentino da Internet é realmente um fato a ser observado, que quantifica a influência da “rede” na vida das pessoas. Ressalta, Maria Eugênia Finkelstein que “o desenvolvimento da Internet e sua exploração comercial parecem criar mudanças sociais tão contundentes quanto as vivenciadas durante a Revolução Industrial, e ainda mais rápidas<sup>89</sup>” e aponta ainda o repentino e absurdo crescimento da rede em tão pouco tempo:

Estima-se que, mundialmente, a Internet possua mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo [dados de 2005], número bastante considerável, uma vez que o total de habitantes do planeta seja, hoje, estimado em sete bilhões. Note-se que esse crescimento é impressionante, uma vez que, em 1994, eram apenas três milhões de usuários em todo o mundo e que, em 1998, eram apenas cem milhões<sup>90</sup>.

Cabe uma definição do que é a Internet. Mesmo que hoje seja comum a utilização da “rede” por uma grande parte da população<sup>91</sup>, quase nenhum desses usuários consegue definir o que é a Internet. Aliás, nem podemos assumir que uma definição da Internet seja possível, ou seja algo estanque.

---

<sup>89</sup> FINKELSTEIN, Maria Eugênia. *Direito do Comércio Eletrônico*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 6.

<sup>90</sup> FINKELSTEIN, 2011, p. 30.

<sup>91</sup> Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, realizada pela Secretária de Comunicação Social da Presidência da República, 49% dos entrevistados tem acesso à Internet diariamente, 46% dos entrevistados utiliza a Internet como meio dominante de acesso à mídia, e desses 76% utiliza a internet todos os dias. A pesquisa está disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf/view>. Acesso em 14 mai. 2015. (BRASIL. Presidência da República. Secretária de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. – Brasília: SECOM. 2014).

Manuel Castells, em uma das mais relevantes obras sobre a Internet já escrita, introduz, a partir de uma abordagem sociológica, uma possível definição da Internet, permeada de um caráter poético, que consiste na simples frase: “A Internet é o tecido de nossas vidas”<sup>92</sup>.

De forma mais clara, o célebre sociólogo explica a própria frase, dizendo que: “A Internet é o meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido em escala global”.

Tal perspectiva retrata, como já dito, uma interessante definição da Internet: uma rede que permite que as pessoas se relacionem, independente da distância, da língua, da idade, da cultura em que estão inseridas, da sua posição social ou qualquer outra variável que possa ser considerada. Uma rede que depende apenas de seu uso para permitir a comunicação entre as pessoas.

As relações sociais, e a relação comercial, em particular, apresentavam uma série de questões quanto ao surgimento desta nova rede de comunicações. Don Tapscott<sup>93</sup> já há duas décadas previa uma relevante alteração no desenvolvimento da “economia digital” com o surgimento daquela denominada “Era da Inteligência em Rede” de que:

A economia da Era da Inteligência em Rede é uma economia digital. Na antiga economia, o fluxo de informações era físico: dinheiro, cheques, faturas, conhecimento de carga, relatórios, reuniões face a face, chamadas por telefones analógicos ou transmissões por rádio e televisão, plantas, mapas, fotografias partituras e propagandas via mala direta. Na nova economia, a informação em todas as suas formas tornou-se digital – reduzida a bits armazenados em computadores e correndo na velocidade da luz por redes. Usando esse código binário dos computadores, as informações e as comunicações transformam-se em uns zeros digitais. O novo mundo de possibilidades então criado é tão significativo quanto a invenção da própria linguagem, o antigo paradigma em que ocorriam todas as interações físicas.<sup>94</sup>

Fábio Ulhoa Coelho ainda adverte uma influência inversa que o próprio mercado e sua necessidade de um meio de intercomunicação de pessoas que estão a longas distâncias, quando destaca que “a expansão da internet deve muito ao extraordinário

---

<sup>92</sup> CASTELLS, Manuel, *A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade*. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 7.

<sup>93</sup> TAPSCOTT, Don. *Economia Digital*. São Paulo: Makron Books, 1997, p. 5.

<sup>94</sup> TAPSCOTT, 1997, p. 8



potencial para o incremento de negócios e atendimento dos consumidores revelados pelo comércio eletrônico”<sup>95</sup>.

Uma análise atual das relações comerciais permite dizer que a Internet realmente já tem grande influência no comércio, desde à mais básica das comunicações. O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatísticas (IBOPE)<sup>96</sup> realizou uma relevante pesquisa quanto a situação da inclusão financeira na sociedade financeira atual.

Tal pesquisa apresentou que o “dinheiro físico” não deixou de ser utilizado, e ainda é o meio escolhido para a maioria das compras de produtos, serviços ou alimentos (78%), porém o pagamento por via de cartão magnético (cartão de débito e crédito) vem crescendo desenfreadamente, já sendo responsável por 19% das transações. Um contraste muito maior quando analisados os outros métodos de transação monetária, como, por exemplo, o cheque, só utilizado em 1% das transações comuns.<sup>97</sup>

A Internet também ganha outro destaque inerente à realização de operações monetárias, uma vez que é o de meio para acesso aos serviços disponibilizados por instituições financeiras em 15% das vezes<sup>98</sup> em que estas são procuradas, sendo já considerada, em conjunto com o débito automático, como o método mais simples e fácil para a realização de quaisquer tipos de pagamentos e/ou transações<sup>99</sup>.

Nos negócios empresariais a Internet é ainda mais protagonista. Manuel Castells destacava, já em 2003, que “os usos adequados da Internet tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para negócios de todo o tipo”<sup>100</sup>.

E ainda em 1998, Don Tapscott já era enfático quanto ao fato de que com o surgimento da Internet daria início a uma nova economia, e consequente a uma nova empresa, “a Empresa de Rede”<sup>101</sup>, caracterizada pela utilização de novas estratégias, e principalmente

---

<sup>95</sup> ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial – V. III. 2ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1998 (II). p. 31

<sup>96</sup> A referida pesquisa está disponível no link: <http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/relatoriospesquisas/Lists/RelatoriosPesquisaEleitoral/OPP%20112253-3%20-%20CNI%20-%20Inclusao%20financeira%20publica%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 14 mai. 2015. (Pesquisa CNI-IBOPE : retratos da sociedade brasileira : inclusão financeira : junho 2012 / Confederação Nacional da Indústria. – Brasília: CNI, 2012, 94 p.)

<sup>97</sup> CNI-IBOPE, 2012, p. 11.

<sup>98</sup> CNI-IBOPE, 2012, p. 16.

<sup>99</sup> CNI-IBOPE, 2012, p. 25.

<sup>100</sup> CASTELLS, 2003, p. 56.

<sup>101</sup> TAPSCOTT. 1997, p. 12.

pela individualização dos produtos comercializados a partir do interesse singular de cada consumidor.

Ronaldo Lemos, ao discutir a interação entre a Internet e a economia, prenunciava o fato de que “a Internet é um significativo fator de desenvolvimento econômico e se tem tornado cada vez mais crucial quanto à expectativa de sustentação do crescimento na sociedade moderna”.<sup>102</sup>

A evolução realmente aconteceu, e apenas para exemplificá-la, cabe o raciocínio de Léo Rosenbaum, que demonstra a progressão trazida pela Internet à atividade empresarial quando destaca que aquela “consagrou-se efetivamente como um meio hábil e eficaz à execução de operações no âmbito do mercado financeiro e de capitais”<sup>103</sup>, tornando mais fácil o acesso a “financiamentos”, “empréstimos”, “investimentos”, entre outros, tornando visível assim a influência da rede, por amostragem, nas relações mercadológicas.

A Internet tornou-se também um método mais eficaz de permitir a ligação entre empresas, conforme induz novamente Manuel Castells, quando afirma que 80% das relações comerciais na Internet são “B2B” (*business-to-business*, ou a relação entre empresas), em virtude da maior possibilidade e contato entre empresas com interesses similares<sup>104</sup>.

Ainda maior é a influência da Internet na relação denominada “B2C” (*business-to-consumer*, ou em tradução livre, empresa-para-consumidor). De fato, a Internet, como uma rede que permite o contato entre pessoas que estão a longas distâncias é uma facilitadora ao surgimento de relações comerciais entre empresas e consumidores.

A título de enriquecimento da presente pesquisa, juntam-se as de palavras de Maria Eugênia Finkelstein quando esta apresenta de forma interessante e esclarecedora a diferença entre B2B e B2C, conforme segue:

O B2B envolve relações comerciais entre empresas quanto à comercialização de produtos e prestação de serviços entre produtores, fabricantes, fornecedores e importadores, sem a participação direta do consumidor final. As mercadorias adquiridas pelo B2B normalmente são produtos, insumos e suprimentos por parte das empresas, com a Internet integrando as partes.

---

<sup>102</sup> LEMOS, Ronaldo. *Perspectivas da Regulamentação da Internet no Brasil – Uma análise social e de direito comparado*. Comércio Eletrônico. f. 143/171. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 144.

<sup>103</sup> ROSEBAUN, Léo. *A Internet e o Desenvolvimento do Mercado Financeiro*. Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras questões jurídicas da Internet. f. 272/288. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 274.

<sup>104</sup> CASTELLS, 2003, p.57.

Já o B2C é ditado por relações de consumo do tipo fornecedor-consumidor. Neste sentido, mediante a utilização da Internet, as empresas, na qualidade de produtoras e/ou fabricantes e/ou distribuidoras, vendem seus produtos ao consumidor final. É o chamado varejo eletrônico.<sup>105</sup>

De toda essa expansão trazida pela Internet, pode-se alcançar a conclusão de que, nos dias atuais, o consumidor não tem mais que se ater ao mercado local para realizar compras, e muito menos lidar com a espera de uma resposta do vendedor na negociação feita a distância – através de catálogos ou outros meios - podendo ter seu desejo saciado a partir de alguns *clicks*.

Por sua vez, o comerciante não tem mais a limitação de submeter a sua atividade ao comércio local, uma vez que pode atingir pessoas do mundo inteiro através da rede, adquirindo novos clientes a cada dia e expandindo assim a sua possibilidade de lucro em virtude da utilização comercial da Internet.

A Rede também possibilitou uma larga expansão das relações “C2C” (*consumer-to-consumer*), que se tornaram extremamente populares com o surgimento de sites de disponibilização e leilões na Internet, como o *mercadolivre.com* e o *ebay.com*, este citado por Fábio Ulhoa Coelho como uma demonstração da própria evolução do comércio eletrônico<sup>106</sup>.

Tudo isso sem adentrar em diversos outros ramos da influência da Internet no mercado, como o comércio de softwares. Assim, a partir deste pequeno resumo já é perceptível a visualização da gigantesca influência que o surgimento da Internet teve sobre as relações comerciais, dando início assim ao denominado “comércio eletrônico”.

Sobre a influência da Internet na atividade mercantil, de forma geral, podemos inferir que: (i) o repentino crescimento da Internet e todas as suas peculiaridades demandaram daqueles que atuam no comércio uma atualização em suas práticas e métodos, tanto de adquirir clientela, quanto de mantê-la; (ii) grande parte da população já tem acesso à Internet, o que se tornou base para o surgimento de diversos modos de negociação como o B2B, o B2C e o C2C; (iii) tais modos de negociação compõem uma modalidade maior, denominada comércio eletrônico.

---

<sup>105</sup> FINKELSTEIN, 2011, p. 17.

<sup>106</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 31

### 3.2. O comércio eletrônico

A análise do comércio eletrônico é extremamente relevante ao presente trabalho, uma vez que o acesso ao local de atuação do comerciante na Internet, explicado mais adiante quando feita a explanação sobre o estabelecimento virtual, ocorre através da utilização dos nomes de domínio.

Desta forma, passa-se a uma análise sintética quanto à prática do comércio eletrônico.

As inovações e possibilidades trazidas pela Internet às relações comerciais trouxeram junto consigo diversas questões que devem ser abordadas pelo direito, e para as quais não havia uma resposta pronta do ordenamento jurídico<sup>107</sup>, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro.

Adverte Maria Eugênia Finkelsten que:

o Direito ainda se encontra tentando traçar seu caminho dentro do recente desenvolvimento da cultura eletrônica nos países de tradição mais civilista. A sociedade normalmente se desenvolve mais rapidamente do que o Direito e é exatamente esse o problema atual vivenciado pelo comércio eletrônico. Quase não existem leis que o regulamentem, nacional ou internacionalmente<sup>108</sup>.

Mesmo que exista uma cultura dentro do direito comercial<sup>109</sup> capaz de apresentar respostas à alguns destes problemas, outros são dotados de peculiaridades que impossibilitam um reflexo instantâneo do ordenamento, necessitando de uma maior análise de suas consequências e do direito existente.

Ainda assim, cabe à ciência jurídica apresentar soluções a questões oriundas desta nova variável que tem grande influência nas relações de mercado, a Internet. Dentre estas questões está a prática do comércio eletrônico, uma nova modalidade de atividade mercantil introduzida ao modo de atuação dos comerciantes pelo surgimento e desenvolvimento da Internet, dotada de diversas peculiaridades, principalmente de uma linguagem específica<sup>110</sup>, e que é exemplificado por Fábio Ulhoa Coelho:

---

<sup>107</sup> Fábio Ulhoa Coelho cita principalmente a problemática que surge perante as relações de comércio de softwares e o direito tributário. (ULHOA COELHO, 2002, p. 33)

<sup>108</sup> FINKELSTEIN, 2011, p.8.

<sup>109</sup> Maria Eugênia Finkelsten salienta que outros ramos também influenciam na relação comercial pela Internet como o Direito das Telecomunicações, o Direito Civil e o Direito do Consumidor (FINKELSTEIN, 2011, p.9).

<sup>110</sup> Maria Eugênia Finkelstein aponta que o comércio eletrônico, em virtude de sua origem na Internet, introduz a utilização de uma nova linguagem aos comerciantes, que utiliza de termos da informática, e principalmente, de termos em inglês, para especificar certas atividades. (FINKELSTEIN, 2011, p. 6).

Por exemplo, a aplicação financeira feita através de homebanking, a compra do supermercado realizada pela rede mundial de computadores, a de flores no website da floricultura, etc. A natureza do bem ou serviço negociado não é relevante na definição do comércio-e. Quer dizer, tanto na venda de mercadoria não virtual (televisor, livro, CD etc.), como na de bens virtuais (jornal eletrônico, download de música ou de logiciário etc.), se o negócio é realizado no “interior” de um estabelecimento virtual, o comércio é eletrônico.<sup>111</sup>

Aqui cabe um pequeno lembrete sobre o fato de que não existe uma previsão legal do que caracteriza a prática do comércio eletrônico. Independentemente, porém, o Projeto do Novo Código Comercial, que será abordado à frente, deixa transparecer, de certa forma, a visão que os atuais legisladores têm sobre o tema.

O mesmo Projeto de Lei ainda busca esclarecer quais as obrigações, deveres e responsabilidades aos quais estão submetidos os comerciantes eletrônicos e quais os requisitos para a caracterização de seus estabelecimentos virtuais, ponto também abordado futuramente no presente trabalho.

Desta forma, pode-se elucidar a questão dizendo que configura o comércio eletrônico qualquer relação onde seja possível a caracterização de “consumidor” contratando com um “produtor”, um “vendedor” ou “prestador de serviços” na Internet, independente do objeto que está sendo negociado, ou suas características e peculiaridades.

Mais especificamente, qualquer transação que envolva uma contratação na Internet pode ser configurada como prática do comércio eletrônico.

Fábio Ulhoa Coelho adverte que o *e-commerce* não depende exclusivamente da utilização da Internet, podendo ser realizado via telefonia entre a pessoa e à agência virtual<sup>112</sup>.

A possibilidade da realização do comércio eletrônico por meios que não a Internet é um ponto de difícil abordagem, mas não há como ser negado o fato de que a maior parte da atividade de comércio eletrônico é realizada quase que exclusivamente através da Internet.

Maria Eugênia Finkelstein apresenta o comércio eletrônico de forma mais simplista, mas dá destaque a algumas das principais características inovadoras trazidas por esta moderna modalidade de atividade mercantil:

[...] o comércio eletrônico nada mais é do que uma modalidade de compra a distância, na qual são recebidas e transmitidas informações por meio eletrônico.

---

<sup>111</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 32.

<sup>112</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 32.

O comércio eletrônico resolve um dos principais anseios: a facilitação da comparação de preços. Por meio da utilização da Internet, o consumidor pode comparar preços no Brasil e no exterior sem sair de casa!

A vantagem é inegável. As perspectivas são inimagináveis. É o fim da limitação geográfica a que o consumidor esteve sempre adstrito e também da falha de informação sobre os produtos a serem adquiridos. O comércio eletrônico possibilitou o surgimento de novas políticas de marketing<sup>113</sup>.

De qualquer forma, percebe-se que a definição da autora acompanha, em sua generalidade, a explicação antes apresentada.

Retornado a explicação de comércio eletrônico apresentada por Fábio Ulhoa Coelho, esta ainda introduz um novo conceito bastante relevante a presente pesquisa, o de estabelecimento virtual, um componente daqueles bens imateriais aqui já explicados, que é definido como o meio por onde o empresário oferece seus serviços ao público na rede, e por onde busca formar uma clientela através da Internet<sup>114</sup>, prática que vem tendo grande crescimento em nosso país<sup>115</sup>.

Apenas para complementação, ainda podem ser destacados diversos outros temas de extrema relevância dentro do comércio eletrônico, como a aplicação do CDC às relações virtuais de consumo, os contratos eletrônicos, a segurança na realização de atividades no comércio eletrônico e os leilões online, porém tais temas não serão aqui discutidos, uma vez que se afastam do tema principal do presente trabalho.

Outro ponto que será atacado mais a frente é a regulamentação (ou a necessidade de uma regulamentação) do comércio eletrônico pelo ordenamento jurídico nacional, e principalmente quais as principais inovações que devem surgir em caso de aprovação do Projeto do Novo Código Comercial.

Destarte, quanto ao comércio eletrônico podemos individualizar os seguintes pontos interessantes ao presente estudo: (i) tal tipo de comércio tem grande influência o comércio eletrônico é fruto da prática mercantil na Internet e se configura em relações como o *homebanking* e a compra ou a venda de mercadorias na “rede”; (ii) o comércio eletrônico introduz diversas novidades a serem observadas pela ciência jurídica, principalmente o estabelecimento virtual, que esta intimamente ligado ao nome de domínio.

---

<sup>113</sup> FINKELSTEIN, 2011, p. 38.

<sup>114</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 34.

<sup>115</sup> FINKELSTEIN, 2011, p. 46.

### 3.3. Estabelecimento virtual

Não serão feitas abordagens no presente trabalho sobre pontos com menor influência no tema principal, como a aplicação do CDC às relações de consumo na Internet e a segurança nas práticas de comércio eletrônico, porém é deverás importante que seja aqui tratada uma das inovações mais importantes trazidas pelo comércio eletrônico, o estabelecimento virtual.

Elucidando o tema referente ao estabelecimento virtual, Maria Eugênia Finkelsten diferencia este do estabelecimento físico de forma primorosa, ao explicar as características e o modo como surgiu o estabelecimento virtual:

O estabelecimento empresarial era sempre físico; sua localização se dava sempre em imóvel acessível aos consumidores. Com o aparecimento do comércio eletrônico, ao lado do estabelecimento físico, surge uma nova espécie de estabelecimento: o virtual. Este é caracterizado pela inacessibilidade física: o consumidor manifesta a aceitação em relação às ofertas por meio da transmissão eletrônica de dados. Não há o deslocamento físico do mesmo ao imóvel em que se encontra a empresa para adquirir algum produto ou serviço como ocorre no estabelecimento físico. O estabelecimento físico e virtual diferenciam-se basicamente quanto à acessibilidade dos consumidores e adquirentes interessados nos produtos, serviços ou utilidades oferecidos [...] Outra diferença entre as duas espécies de estabelecimento que pode ser apontada é a referente ao ponto. [...] Enquanto a localização do estabelecimento físico possui relevância estratégica para o empresário, no virtual a localização do imóvel não possui a mesma importância, e muitas vezes o ponto nem mesmo é observado nos estabelecimentos virtuais<sup>116</sup>.

Endossa tal entendimento Fábio Ulhoa Coelho, quando aponta que:

A distinção entre o estabelecimento físico e o virtual depende do meio de acesso dos consumidores e adquirentes interessados nos produtos, serviços ou virtualidades que o empresário oferece no mercado. Se o acesso é feito pelo deslocamento deles no espaço até o imóvel em que se encontra instalada a empresa, o estabelecimento é físico; se acessado por via de transmissão eletrônica de dados, é virtual<sup>117</sup>.

Mas o mesmo autor adverte que não existe uma substituição do estabelecimento físico pelo eletrônico em um todo, apontando que o primeiro tem como funcionalidade ser o local aonde serão encontrados os objetos comercializados pelo empresário, enquanto o segundo ainda terá sua função mesmo na empresa estritamente virtual:

Note que o comércio eletrônico não torna obsoleto o conceito de estabelecimento: também o empresário que deseja operar exclusivamente no

<sup>116</sup> FINKELSTEIN, 2011, p. 50 e ss.

<sup>117</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 34.

ambiente virtual reúne bens tangíveis e intangíveis indispensáveis à exploração da atividade econômica. A livraria eletrônica deve ter livros em estoque, equipamentos próprios à transmissão e recepção de dados e imagens, marca, know-how etc. A imaterialidade ínsita ao estabelecimento virtual não se refere aos bens componentes (que não materiais ou não, como em qualquer estabelecimento), mas à acessibilidade<sup>118</sup>.

Em síntese, o estabelecimento virtual é o local onde o comerciante divulga seus produtos e serviços e comercializa com sua clientela, tendo a função de “loja”, mas não substituindo o estabelecimento físico em todo, apenas quanto ao método e local de exposição de mercadorias.

O Projeto de Lei do novo Código Comercial, abordado no próximo tópico, trará também definições interessantes ao estabelecimento virtual, destacando principalmente aqueles destinados a realização de relações comerciais C2C, conforme será exposto.

Vale ressaltar novamente que o estabelecimento virtual é um dos denominados bens imateriais que compõem os elementos do estabelecimento empresarial, estando diretamente protegido pela propriedade intelectual.

O estabelecimento virtual é de vital importância ao presente trabalho, uma vez que para sua localização é necessária à utilização do nome de domínio, sendo assim um dos principais, se não o principal elo entre a atividade econômica e a caracterização do nome de domínio como signo distintivo empresarial.

Tal vínculo é oportunamente enfatizado por Fábio Ulhoa Coelho quando afirma que “todo o estabelecimento virtual é identificado pelo nome de domínio”<sup>119</sup>, citação que será destrinchada e explicada mais à frente.

Destaca-se em resumo sobre o estabelecimento virtual que: (i) este é um elemento do estabelecimento empresarial, estando dentro dos bens imateriais; (ii) tem como função ser o local onde o comerciante divulga seus produtos e serviços à sua clientela; (iii) a sua existência não torna prescindível a existência de um estabelecimento físico, muito pelo contrário; (iv) o nome de domínio é o meio de acesso ao estabelecimento virtual.

---

<sup>118</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 34.

<sup>119</sup> ULHOA COELHO, 2002, p. 36.



### 3.4. Regulamentação da Internet e das relações de comércio eletrônico: O Projeto de Novo Código Comercial e sua influência<sup>120</sup>

O surgimento repentino da Internet trouxe consigo um problema específico: a ausência de regulamentação para sua utilização. Tal problema não se limita ao âmbito das relações comerciais, mas também a outras relações penais e civis.

A necessidade de regulamentação da Internet, e principalmente do comércio eletrônico, afeta diretamente a análise sobre a utilização comercial dos nomes de domínio, em virtude de pontos que serão abordados no capítulo final do presente trabalho.

Por menor que pareça tal questão, basta considerar que a Internet é um espaço onde inexistem limitações para a prática de qualquer atividade, principalmente limitações territoriais, para verificarmos a dimensão gigantesca do problema, uma vez que o controle sobre nomes de domínio é por demais difícil e complicado, e muitas vezes não se limita à jurisdição de um único país.

Ainda que se admita a aplicação subsidiária da legislação já existente, certas especificidades da “vida virtual” inovaram as relações pessoais de forma estrondosa, como, por exemplo, à utilização das denominadas “redes sociais”<sup>121</sup>.

No início dos anos 2000, Ronaldo Lemos, enfrentando a questão da possibilidade do Direito de resolver as situações oriundas de relações virtuais e analisando a necessidade de uma regulamentação específica sobre a Internet, já relatava a obscuridade do tema e indicava a necessidade de uma interação com outras disciplinas para alcançar uma resposta:

É necessário regulamentar a Internet? Isoladamente, o direito ou a ciência do direito não tem condições de responder de forma completa esta pergunta, uma vez que os déficits normativos surgem principalmente do contraste com outras esferas sociais, como a política e a economia. Assim, valendo-se de

---

<sup>120</sup> Sabido é que existe grande discussão na doutrina administrativa quanto às diferenças entre os termos “regulamentação” e “regulação”. Adota-se no presente trabalho à utilização do primeiro termo uma vez que a maior parte dos comentaristas sobre o tema o utilizam. (Cf. LEMOS, Ronaldo. *Perspectivas da Regulamentação da Internet no Brasil – Uma análise social e de direito comparado*. Comércio Eletrônico. f. 143/171. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. HENRY Denis, *Comércio Eletrônico: a auto-regulamentação do setor é um modelo viável?* Comércio Eletrônico. f. 211/248. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. PERRITT JÚNIOR, Henry H. *Regulamentação Híbrida como Solução para Problemas de Jurisdição da Internet: Além do Projeto Chicago-Kent/ABA e da Minuta da Convenção de Haia*. Comércio Eletrônico. f. 249/278. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.).

<sup>121</sup> Tal tema não será abordado no presente trabalho.

uma perspectiva mais ampla, é possível perquirir estes possíveis déficits regulatórios, tendo em vista imperativos destas esferas além da jurídica.<sup>122</sup>

Gustavo Testa Corrêa concorda com tal opinião, e acrescentava, à época, ao explicar os Aspectos Jurídicos da Internet que:

A rapidez do salto qualitativo e quantitativo de tecnologia [advindo do surgimento da Internet], porém, é incompatível com os conceitos e padrões contemporâneos, contribuindo, assim, para o aparecimento de conflitos entre as novas tecnologias e a sociedade<sup>123</sup>.

Visualizando tais dificuldades, no decorrer da última década, surgiram inúmeros Projetos de lei para uma tentativa de regulamentação da Internet, com destaque para o denominado “Marco Civil da Internet”, que trata de temas diversos como os “direitos e garantias dos usuários”, “a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros”, entre outros.

Impossível seria tratar no presente trabalho de todas as áreas onde a Internet necessita de regulamentação. Busca-se assim apresentar qual a proposta legislativa existente quanto ao comércio eletrônico, a partir de uma análise sintética.

Para a regulamentação do comércio eletrônico, tramita o Projeto de Lei nº 1.572/2011<sup>124</sup>, proposto pelo Sr. Deputado Vicente Cândido (PT/SP), que visa à criação de um novo Código Comercial, e que atualmente tramita na Câmara de Deputados do Congresso Nacional<sup>125</sup>.

Ainda que tal diploma não tenha sido aprovado, considera-se interessante, como já dito, uma análise dos dispositivos lá previstos, a fim de traçar, qual a interpretação dos legisladores pátrios sobre o comércio eletrônico, e consequentemente ao estabelecimento virtual e aos nomes de domínio – pontos abordados especificamente pelo referido projeto e objeto de discussão no presente trabalho.

Iniciamos a verificação do “futuro diploma” pelo artigo inicial da seção que tratará do comércio eletrônico, o artigo 108:

---

<sup>122</sup> LEMOS, 2001, p. 143.

<sup>123</sup> CORRÊA, Gustavo Testa. *Aspectos Jurídicos da Internet*. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 2.

<sup>124</sup> O Projeto de Lei nº 1.572 que busca trazer um “Novo Código Comercial” tramita na Câmara de Deputados do Congresso Nacional, e está disponível em: [http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop\\_mostrarintegra?codteor=888462&filename=PL+1572/2011](http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=888462&filename=PL+1572/2011). Acesso em 25 mai.2015.

<sup>125</sup> Também corre no Senado Federal o projeto de Lei 487/2013, que também traz um projeto de novo Código Comercial. Na parte aqui trata, os dois projetos são idênticos.

Art.108 – É eletrônico o comércio em que as partes se comunicam e contratam por meio de transmissão eletrônica de dados.

Parágrafo Único – O comércio eletrônico abrange não somente a comercialização de mercadorias como também a de insumos e a prestação de serviços, incluindo os bancários.

O referido artigo busca especificamente apresentar por meio da legislação uma definição do que é o comércio eletrônico, o caracterizando como a atividade comercial realizada através da utilização de transmissão eletrônica de dados, independentemente dos produtos objeto desta comercialização.

Em sequência está o artigo 109, que preceituará:

Art. 109 – O empresário está sujeito, no comércio eletrônico, às mesmas obrigações impostas por lei relativamente ao exercício de sua atividade no estabelecimento empresarial, salvo previsão legal em contrário.

Tal artigo tem utilidade extrema para a caracterização da responsabilidade do empresário que atua dentro do comércio eletrônico, impondo a este todas às obrigações às quais estaria submetido em seu estabelecimento físico.

Explica-se o referido ponto de vista: existindo uma proibição, por exemplo, de que haja propaganda enganosa no estabelecimento empresarial, está se estenderá, por óbvio, à atuação *online* do empresário.

Dentre os mais interessantes artigos referentes ao comércio eletrônico neste Projeto de Novo Código Comercial, estão os artigos 110 e 111, uma vez que o primeiro traz considerações interessantes quanto ao estabelecimento virtual, primeiramente denominando-o como “sítio”, nomenclatura semelhante à utilizada pela legislação portuguesa, obrigando o empresário a disponibilizar no próprio sítio uma “política de privacidade” aos clientes do comerciante e regulando de forma simples o comércio C2C, como é possível inferir da leitura destes:

Art. 110 - O sítio de empresário acessível pela rede mundial de computadores deve conter, em página própria, a política de privacidade.

§1º - Na página introdutória do sítio, deve ser disponibilizada ligação imediata para a página da política de privacidade.

§2º - Na política de privacidade do sítio deve ser claramente mencionada a instalação de programas no computador de quem a acessa, em decorrência do acesso ou cadastramento, bem como a forma pela qual eles podem ser desinstalados.

Art. 111 - No sítio destinado apenas a viabilizar a aproximação entre potenciais interessados na realização de negócios entre eles o empresário que

o mantém não responde pelos atos praticados por vendedores e compradores de produtos ou serviços por ele aproximados, mas deve:

- I – retirar do sítio as ofertas que lesem direito de propriedade intelectual alheio, nas vinte e quatro horas seguintes ao recebimento de notificação emitida por quem seja comprovadamente o seu titular;
- II – disponibilizar no sítio um procedimento de avaliação dos vendedores pelos compradores, acessível a qualquer pessoa;
- III – cumprir o artigo anterior relativamente à política de privacidade;

O último artigo da seção que trata do comércio eletrônico é, indubitavelmente, o mais interessante ao presente trabalho, uma vez que trata diretamente dos nomes de domínio:

Art. 112. O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial.

§ 1º Configura conduta parasitária o registro de nome de domínio, em que o núcleo distintivo do segundo nível reproduz marca registrada alheia, salvo se feito por quem for também titular, em razão da especialidade, do registro de igual marca.

§ 2º Na hipótese do parágrafo antecedente, o prejudicado pela conduta parasitária pode pedir em juízo a imediata transferência, para ele, do registro do nome de domínio, além de perdas e danos.

§ 3º Configura ato ilícito qualquer pessoa promover o registro de nome de domínio cujo núcleo distintivo de segundo nível tenha o potencial de prejudicar a imagem ou os negócios de um empresário.

A análise do referido artigo será feita em momento oportuno durante o último capítulo, que cuidará especificamente de apresentar a importância do nome de domínio à atividade empresarial, os parâmetros para sua proteção pelo ordenamento jurídico e principalmente, sua íntima relação com os direitos de propriedade intelectual.

Assim, perceptível é o reconhecimento do ordenamento jurídico quanto a grande influência que a Internet vem exercendo sobre a atividade comercial, principalmente em relação à utilização de espaços virtuais pelo mercado para o comércio de produtos e serviços. No terceiro capítulo será abordada a forte influência da Internet para a conquista de clientela, demonstrando outra faceta desta relação Internet – Mercado.

Ao fim deste Capítulo apresenta-se, quanto à regulamentação do comércio eletrônico e sua previsão no Projeto de Novo Código Comercial, os seguintes pontos: (i) existe grande dificuldade na regulamentação da Internet, uma vez que, a rede não está submetida a uma jurisdição específica; (ii) de igual forma, o crescimento repentino da Internet súmula pelo desenvolvimento de uma legislação que aborde o tema e seus desdobramentos, principalmente

comerciais; (iii) o Projeto do Novo Código Comercial (P.L. 1.572/2011) traz uma seção específica para a regulação do comércio eletrônico, que visa principalmente definir seu escopo e equiparar às responsabilidades de comércio na Internet às do comércio comum.

## 4. Nomes de domínio

### 4.1. Caracterização geral

Uma vez apresentados os signos distintivos e demonstrada a influência da Internet na atividade mercantil, é possível iniciar a análise sobre o principal tema do presente trabalho: qual a posição dos nomes de domínio na atividade mercantil e qual sua relação com os signos distintivos empresariais.

Para tanto, primeiramente, necessário é que seja explicado de forma mais específica o que são os nomes de domínio, qual a sua função prática na área da informática, qual à sua definição, o que será feito contando uma curta parte de sua história e esclarecendo quanto à formação de sua estrutura.

O nome de domínio é o endereço utilizado para que se acesse um local específico na rede. A definição que consideramos mais adequada é aquela dada pelo Registro.br, entidade que tem como responsabilidade a atividade de controlar o registro e manutenção de domínios que utilizem o ccTLD (que será explicado mais abaixo) comum aos sites brasileiros, o famoso “.br”.

Tal órgão define o nome de domínio como:

É um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores e serviços na Internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização desses endereços, pois sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números, e dar flexibilidade para que o operador desses serviços altere sua infra-estrutura com maior agilidade<sup>126</sup>.

Gustavo Testa Corrêa, tratando o nome de domínio como um endereço eletrônico explica: “O endereço eletrônico é a maneira pela qual um *site*, seja este comercial ou não, apresenta-se para fins de localização na Internet”<sup>127</sup>.

Assim, o nome de domínio tem como aptidão funcional facilitar a navegação na Internet permitindo que as pessoas consigam, através de um caminho simples, chegar à um local específico. Um exemplo de nome de domínio, é aquele utilizado para o acesso ao site do CCJ: <http://cej.ufsc.br>.

---

<sup>126</sup> Tal definição está disponível no endereço eletrônico: <https://registro.br/ajuda.html?secao=novosDominios>. Acesso em 6 de jun. 2015.

<sup>127</sup> TESTA CORRÊA, 2000, p. 5.

A necessidade da utilização dos nomes de domínio está diretamente interligada a grande utilização da Internet nos dias de hoje. Conforme o interessante site *internet live stats*, hoje a Internet tem 3.143.862.737 (três bilhões, cento e quarenta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta e sete) usuários<sup>128</sup>.

Segundo a mesma referência, na data de hoje, existem 956,898,111 (956 milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e onze) *websites* acessíveis na Internet<sup>129</sup>, ainda que nem todos estejam disponíveis através de um nome de domínio<sup>130</sup>.

Quando visualizada a imensa quantidade de computadores conectados à Internet, e ainda mais grande quantidade de *websites*, torna-se compreensível o quão prescindível a rede é do sistema de nomes de domínio.

Inexistindo os nomes de domínio seria necessário que as pessoas memorizassem a combinação de números que permitem o acesso a um computador, onde estão hospedadas as informações de um site na internet, seu “endereço de IP”.

O endereço de IP (*Internet Protocol* ou “Protocolo de Internet”) é a identificação de um computador, que permite que este acesse, receba e/ou transmita conteúdo de outro computador, ou de uma página da web, através da Internet, que está baseado em uma complicada estrutura, conhecida por IPv4<sup>131</sup>. Para exemplificação, o número do endereço de IP do site “ccj.ufsc.br” é 150.162.242.74<sup>132</sup>.

O Comitê Gestor da Internet<sup>133</sup> define o IP da seguinte forma:

---

<sup>128</sup> O site *internet live stats* é um interessante mecanismo para os estudiosos sobre a rede, uma vez que ele informa, em tempo real, informações como “quantos e-mails foram enviados no dia de hoje?”, “quantas buscas foram feitas no provedor de busca da google hoje?” e até “quantas fotos foram postadas no aplicativo *Instagram* hoje?”. O site está disponível no endereço eletrônico: <http://www.internetlivestats.com/watch/internet-users/>. Acesso em 14 de jun. 2015, às 16 horas e 11 minutos.

<sup>129</sup> Acesso em 14 de jun. 2015, às 16 horas e 13 minutos.

<sup>130</sup> Cf. instrui o *internet live stats*, *website* pode ser definido como o computador que estaria acessível na Internet, contendo um “endereço numérico”. Porém, 75% (setenta e cinco por cento) destes *websites* não são utilizados, sendo “vazios” quando acessados.

<sup>131</sup> Acredita-se aqui que a explicação sobre a estrutura do IP é desnecessária no presente trabalho, uma vez que se trata de informação com pouca utilidade imediata aos operados do ordenamento jurídico. Maiores informações sobre o tema estão disponíveis nos links: <https://tools.ietf.org/html/rfc760> e <http://tools.ietf.org/html/rfc2474>, artigos específicos sobre o tema. Acesso em 6 de jun. 2015.

<sup>132</sup> É possível a verificação de número de IP através do endereço: <http://thednsreport.com/>. Acesso em 6 de jun. 2015.

<sup>133</sup> O Comitê Gestor da Internet, “cgi.br” como é conhecido, é uma entidade originada da Portaria Interministerial nº 147/1995, feita entre o Ministro de Estado da Comunicação e o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que tem como responsabilidade administrar o uso e o funcionamento da Internet em âmbito nacional. Tal entidade será abordada de forma mais específica durante o presente trabalho.

o IP (Internet Protocol) é o protocolo responsável por identificar cada um dos dispositivos presentes na Internet e por encapsular toda a informação que flui pela mesma, podendo ser considerado como a base tecnológica que separa a Internet dos outros serviços existentes sobre as redes de telecomunicações, sendo, portanto, de vital importância para seu funcionamento<sup>134</sup>.

Como se deduz, a necessidade de memorizar números de IP e a instabilidade dos servidores de Internet, que muitas vezes fazem necessária a alteração do endereço de IP, tornariam a expansão da Internet muito lenta, e em virtude disso foi desenvolvido o *Domain Name System* (DNS).

A história dos nomes de domínio tem início praticamente junto com a Internet<sup>135</sup>. Mas, para apontarmos um início mais objetivo podemos destacar o ano de 1983, quando Paul Mockapetris exemplificou em dois artigos, "Domain Names – Concept and Facilities"<sup>136</sup> e "Domain Names – Implementation and Specification"<sup>137</sup>, relativos à atualização de dados, a ideia da criação de servidores onde ficariam armazenadas pequenas quantidades de informações, que seriam acessados por conjuntos de palavras, e tornariam mais fácil uma futura navegação.

O próprio Paul Mockapetris concluiu em 1987, a partir de estudos<sup>138</sup> que demonstraram o resultado dos projetos apresentados em 1983, o surgimento do *Domain Name System*, um sistema que, nas palavras de Rafael Tárrega Martins:

Consiste numa grande base de dados hierarquizada e distribuída por inúmeros servidores DNS ao redor do mundo (os "Domain Names Servers"), de modo que cada servidor armazena somente uma pequena parte do total dos dados. No topo dessa hierarquia estão os servidores raiz, atualmente em número de treze<sup>139</sup>, conectados entre si e gerenciados por distintas empresas e organismos, e que em seu conjunto encampam todos os nomes de domínio<sup>140</sup>.

<sup>134</sup> Disponível em: <http://cgi.br/resolucoes/documento/2012/007>. Acesso em 06 de jun. 2015. (BRASIL. Resolução nº 07/2012 de 18 de maio de 2012. Recomendação para Implantação do Protocolo IPv6. Brasília, DF: Comitê Gestor da Internet, 18 mai. 2012).

<sup>135</sup> Cf. Castells, 2003, p. 45.

<sup>136</sup> Disponível no endereço eletrônico: <https://tools.ietf.org/html/rfc882>. Acesso em 6 de jun. 2015

<sup>137</sup> Disponível no endereço eletrônico: <https://tools.ietf.org/html/rfc883>. Acesso em 6 de jun. 2015

<sup>138</sup> Estes estudos podem ser conferidos nos RFC 1034 (Disponível no endereço eletrônico: <https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt>. Acesso em 06 de jun. 2015) e no RFC 1035 (Disponível no endereço eletrônico: <https://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt>. Acesso em 06 de jun. 2015).

<sup>139</sup> Cf. Rafael Tárrega Martins, pode ser verificada a localização e as empresas administradoras dos treze servidores raiz no link: <http://www.root-servers.org/>. Acessado em 6 de jun. 2015. (MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet: Nome de Domínio e Marcas – Aproximação ao Tema e Notas Sobre Solução de Conflitos*. 1ª Edição. Campinas: Servanda, 2009. p. 35.)

<sup>140</sup> MARTINS, Rafael Tárrega, 2009, p. 35.



O funcionamento do sistema de DNS é simples. A pessoa que está utilizando o navegador da internet insere o nome de domínio, sendo este o ponto inicial da corrente; automaticamente o computador acessa o servidor DNS superior, que buscará se existe algum endereço de IP registrado neste servidor que está vinculado a este nome de domínio; caso exista, o navegador acessará este IP e apresentará o site da web desejado; caso não exista, automaticamente o navegador de Internet buscará em outro servidor, até encontrar o site desejado<sup>141</sup>.

Assim, o nome de domínio funciona como instrumento para facilitar a utilização da rede, permitindo que o computador entenda de forma simples qual o endereço de IP que se pretende acessar, sem que seja necessário decorar uma complicada sequência de números.

Além do mecanismo computacional por trás de seu funcionamento, outra explicação sobre a parte “informática” do nome de domínio deve ser apresentada antes de que se adentre especificamente nos temas relacionados ao mundo jurídico, que é quanto a sua estrutura de formação.

Para uma melhor explicação, utilizaremos como exemplo aqui o nome de domínio do CCJ: <http://ccj.ufsc.br>, que será dividido em algumas partes: o *http://*, o *.ufsc* e o *.br*. Trataremos também de esclarecer de forma rápida sobre o famoso “www”, comum na maior parte dos nomes de domínio.

A primeira parte da estrutura do nome de domínio é a URL – *Uniform Resource Locator* – um grupo de caracteres que funcionam a fim de diferenciar qual o tipo de site que está sendo acessado.

Existem diversos tipos de URL, como por exemplo a *http* que serve para identificar as páginas da *web*, a *ftp* que serve para identificar servidores para intercâmbio de arquivos, a *mailto* que serve para a troca de e-mails<sup>142</sup>.

Como é perceptível, o nosso exemplo se trata de uma página de web. Caso houvesse um servidor para disponibilização de arquivos do CCJ, este poderia se chamar <ftp://ccj.ufsc.br>.

---

<sup>141</sup> Cf. MARTINS, 2009, p. 35.

<sup>142</sup> Cf. MARTINS, 2009, p. 40.

É comum que na maior parte dos nomes de domínio exista uma segunda parte da estrutura, o famoso “www”, sigla referente à *World Wide Web*, que se trata de um conceito de *hipertexto* que permite que todos os computadores se vinculem a uma mesma rede.

Para explicar um pouco sobre este importante ponto, utiliza-se a definição apresentada por Gustavo Testa Corrêa:

Concluimos, então, ser a World Wide Web uma convergência de concepções relativas à Grande Rede, a utilização de um padrão universal, um protocolo, que permite o acesso de qualquer computador ligado à Rede ao hipertexto, procurando relacionar toda a informação dispersa nela. Em poucas palavras, a WWW é um conjunto de padrões e tecnologias que possibilitam a utilização da Internet por meio dos programas navegadores, que por sua vez tiram todas as vantagens desse conjunto de padrões e tecnologias pela utilização do hipertexto e suas relações com a multimídia, como som e imagem, proporcionando ao usuário maior facilidade na sua utilização, e também a obtenção de melhores resultados.

Na segunda parte do nosso exemplo está o *.ufsc* e, em sequência, na terceira parte está o *.br*. Para explicarmos tais pontos precisamos inicialmente explanar sobre os níveis de domínio, no caso os chamados “domínios de primeiro nível”, conhecidos pela sigla TLD (*Top Level Domain*) e os “domínios de segundo nível” (*Secondary Level Domain – SLD*).

O primeiro nível é denominado o *gTLD* (*Generic Top Level Domain*), sendo aquele indicador utilizado para demarcar as atividades desenvolvidas pelo titular daquele nome de domínio, diferenciando este dos que praticam outras atividades.

Cita-se o exemplo do “.com”, que originalmente é destinado aos nomes de domínio com índole comercial, porém este *gTLD* não impõe qualquer restrição ao seu uso, da mesma forma que o “.net”, que estava originalmente destinados aos nomes de domínio voltados à redes informáticas<sup>143</sup>.

Cabe aqui a compreensível explicação feita por Walter Douglas Stuber, Manoel Ignácio Torres Monteiro e Lionel Pimentel Nobre ao tratarem, do acesso à Internet:

os nomes de domínio são determinados de acordo com um sistema de níveis múltiplos. Os Top Level Domains (TLDs) são o primeiro grupo de caracteres após o último ponto do nome de domínio propriamente dito (algo como *www.yourcompany.TLD*).

Outros *gTLD* comuns são os *.jus* e *.org*, que são de uso restritivo das entidades jurídicas (como por o exemplo o utilizado para acesso ao site do Tribunal de Justiça de Santa

---

<sup>143</sup> Cf. MARTINS, 2009, p. 43.

Catarina: [www.tjsc.jus.br](http://www.tjsc.jus.br)) e das que tenham alguma função governamental ou institucional (como por exemplo o utilizado para acesso ao site da Organização das Nações Unidas: [www.onu.org.br](http://www.onu.org.br)), respectivamente.

Finalmente, existem os *ccTLD*, (*Country Code Top Level Domain*), ou como definidos no Brasil: o “Domínio de Primeiro Nível com Código de País”, o tão conhecido *.br*. A função deste nível de domínio é, por óbvio, identificar o território geográfico, conforme dispõe a norma ISO-3166, da *International Organization for Standardization*, que tem como objetivo definir códigos internacionalmente reconhecidos para estabelecer padrões identificáveis em setores como a indústria e como os serviços postais<sup>144</sup>.

Segundo esta norma, o Brasil é identificado por *br* e os domínios brasileiros são identificados por *.br*, enquanto a Argentina é identificada por *ar* e os domínios argentinos identificados por *.ar*.

Além dos *gTLD* e do *ccTLD*, também existem os *SLDs* (*Secondary Level Domain*), denominado no Brasil como Domínio de Segundo Nível, normalmente localizado à esquerda do nome do TL (*gTLD* ou *ccTLD*), e tem como função identificar o titular do domínio, como no caso do nosso exemplo, o *.ufsc*.

No nosso exemplo, o *SLD .ufsc* é um tipo de domínio restrito, diferentemente do *.com*, não podendo ser utilizado por qualquer um, mas apenas por entidades componentes da UFSC. Outro exemplo de *SLD* restrito é o *.usp* utilizado pela Universidade do Estado de São Paulo.<sup>145</sup>

Encerrados estes apontamentos quanto aos nomes de domínio, dá-se o início à análise mais específica quanto às relações dos nomes de domínio com o direito e com os outros sinais distintivos.

Porém, antes disso cabe o destaque à alguns pontos apresentados sobre os nomes de domínio até agora: (i) os nomes de domínio são os meios de acesso para os sites, incluindo para aqueles utilizados como estabelecimento virtual; (ii) a estrutura do nome de domínio é formada pela URL e pelos TLDs, além do próprio nome de domínio; (iii) os *ccTLDs* são aqueles que identificam o país de origem de cada domínio, no caso o *.br* é referente aos domínios brasileiros; e (iv) os *SLDs* representam domínios de entidades específicas, como o caso do *.ufsc* e do *.usp*.

---

<sup>144</sup> Cf. [http://www.iso.org/iso/home/standards/country\\_codes.htm](http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm). Acesso em 10 de jun. 2015.

<sup>145</sup> Cf. Martins, 2009, p. 47

## 4.2. Nomes de domínio e suas vinculações jurídico-comerciais

Desde que a Internet invadiu o território dos comerciantes, e se tornou uma arma para a captação de novos clientes, uma parte dos comercialistas dos nacionais passou a abordar o tema.

Gustavo Testa Corrêa destaca a dificuldade do tema em seu trabalho sobre os aspectos jurídicos da Internet: “Dada a complexidade da matéria [sobre os nomes de domínio], a identificação da sua natureza jurídica constitui um grande desafio para os operadores do direito”<sup>146</sup>.

Não há como se negar que os nomes de domínio trouxeram diversas novas questões que requisitaram respostas pelos operadores do direito: Quais os requisitos necessários ao seu uso e registro? Existe proteção para as marcas de alto renome? É possível alienar o nome de domínio? O nome de domínio está protegido pela propriedade intelectual? Entre outras.

Buscaremos responder tais questões ao longo do presente capítulo, a partir da análise da doutrina e da jurisprudência sobre o tema, tendo como intuito apresentar ao final deste capítulo uma resposta para uma última questão: O nome de domínio se enquadra na categoria de signo distintivo empresarial ou não?

Para iniciarmos a responder as questões apresentadas, nos atentaremos a algumas considerações de grande porte jurídico que surgiram nos últimos tempos sobre os nomes de domínio.

Inicialmente, deve ser citado o enunciado nº 7 da 1ª Jornada de Direito Empresarial do Conselho de Justiça Federal, sobre o tema “Empresa e Estabelecimento” que diz: “O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito”<sup>147</sup>.

Tal enunciado já demonstra a importância do nome de domínio para a atividade empresarial, uma vez que reconhece que os nomes de domínio integram aquele grupo de bens imateriais aqui já explicados, que são protegidos pela propriedade intelectual.

---

<sup>146</sup> TESTA, 2000, p. 18.

<sup>147</sup> O texto da 1ª Jornada de Direito Comercial está disponível no endereço eletrônico: <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/LIVRETO%20-%20I%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20COMERCIAL.pdf>. Acesso em 6 de jun. 2015

Além disso, o já citado Projeto de Lei do Novo Código Comercial traz um artigo específico tratando dos nomes de domínio:

Art. 112. O nome de domínio do empresário é elemento de seu estabelecimento empresarial.

§1º Configura conduta parasitária o registro de nome de domínio, em que o núcleo distintivo do segundo nível reproduz marca registrada alheia, salvo se feito por quem for também titular, em razão da especialidade, do registro de igual marca.

§2º Na hipótese do parágrafo antecedente, o prejudicado pela conduta parasitária pode pedir em juízo a imediata transferência, para ele, do registro do nome de domínio, além de perdas e danos.

§3º Configura ato ilícito qualquer pessoa promover o registro de nome de domínio cujo núcleo distintivo de segundo nível tenha o potencial de prejudicar a imagem ou os negócios de um empresário.

O referido artigo do futuro diploma, da mesma forma que o enunciado acima citado, ressalta a importância que os nomes de domínio passaram a ter nas relações empresariais, o que ocorre em virtude de o nome de domínio ser a porta que permite ao cliente adentrar ao estabelecimento virtual pelo qual o comerciante disponibiliza seus produtos.

Aqui cabe um acertado raciocínio de Fábio Ulhoa Coelho quanto à questão: “Todo estabelecimento virtual é identificado pelo nome de domínio<sup>148</sup>”. As palavras do celebrado professor orientam o que se busca aqui.

O nome de domínio se enquadra nas características gerais dos signos distintivos uma vez que tem a função de, como meio comunicativo, interligar aquele que oferece um produto ou serviço a aquele que tem interesse em adquiri-lo.

Anupam Chander ressalta que com a evolução da Internet “os nomes de domínio passaram a ser utilizados como forma de interação com consumidores diários entre si e com as empresas comerciais”<sup>149</sup>.

Desta forma, sendo o nome de domínio o meio que permite aos interessados em adquirir um produto ou serviço acessarem o site do comerciante que o disponibiliza, ou seja, por exemplo, aquele que pretende comprar livros na Livraria Saraiva, para fazê-lo na Internet, tem que utilizar o nome de domínio [www.saraiva.com.br](http://www.saraiva.com.br) para acessar o estabelecimento virtual aonde estão disponibilizados os produtos pela referida livraria.

<sup>148</sup> ULHOA COELHO, 2002 (II), p. 36.

<sup>149</sup> CHANDER, Anupam. *Domínio no Espaço Cibernético*. Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras questões jurídicas da Internet. f. 31/132. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 70.

Assim, apontamos que com a grande influência que a Internet tem sobre a atividade comercial, os nomes de domínio se tornaram parte importante dos mecanismos pelo qual o empresário utiliza seu estabelecimento virtual, e se tornaram assim, a partir pela própria compreensão dos juristas, um elemento do estabelecimento comercial, fato verificado tanto no enunciado n. 7 da 1ª jornada de direito comercial, quanto na previsão existente no futuro código comercial.

#### **4.3. Nomes de domínio como signos distintivos empresariais**

Sendo parte do estabelecimento empresarial, obviamente como bem imaterial, resta ainda a questão se os nomes de domínios estão ou entre os signos distintivos empresariais.

Denis Barbosa levanta a questão, quando afirma: “[Os nomes de domínio] Não [são] exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na Internet, os nomes de domínios ou sites na Internet têm atraído importante discussão no tocante à proteção da propriedade intelectual”<sup>150</sup>.

Entende-se o pronunciamento do referido autor, uma vez que a função dos nomes de domínio não é, unicamente, identificar o empresário na Internet, mas além disso, permitir que sua clientela entre em contato com os produtos que são disponibilizados por este na Rede.

Porém, entende-se aqui que não se pode negar a função identificador do nome de domínio, uma vez que é através dele que é possível à clientela distinguir entre os comerciantes que atuam dentro do espaço virtual.

Rafael Tárrega Martins corrobora tal ponto quando afirma que o nome de domínio se tornou “um elemento da atividade das empresas e/ou profissionais, que normalmente o utilizam com fins publicitários e inclusive como um ativo a mais”<sup>151</sup>.

Denis Barbosa também se retrata, de sua primeira afirmação, ao dizer que “não obstante constituírem-se lugares virtuais, há inegavelmente uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio.”<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> BARBOSA, 2010, p. 831.

<sup>151</sup> MARTINS, 2009, 77.

<sup>152</sup> BARBOSA, 2010, p. 831.

Fábio Ulhoa Coelho também acompanha tal entendimento: “Outra função do nome é realizar a conexão entre emissor e destinatário das informações veiculadas pela internet (tem, então, a mesma função do número de telefone do destinatário)”<sup>153</sup>.

Para explicar a função diferenciadora do nome de domínio, utiliza-se o seguinte exemplo: a clientela da comerciante de produtos fitness *Carol Saraiva*, para realizar a compra dos produtos disponibilizados por esta, deve utilizar o nome de domínio específico que identifica a empresa na Internet. Caso esta clientela utilize o nome de domínio [www.saraiva.com.br](http://www.saraiva.com.br) cairá no site da Livraria Saraiva, uma comerciante totalmente diversa da procurada. A partir deste simples exemplo pode ser verificada a função identificadora do nome de domínio.

Além disso, as empresas que atuam de forma estritamente virtual dependem ainda mais do nome de domínio para sua identificação. Explica-se tal linha de pensamento, utilizado como parâmetro o nome de domínio *amazon.com*, que tem função muito maior para a grandiosa empresa norte-americana especializado no comércio virtual, *Amazon* do que a própria marca ou o título do estabelecimento, uma vez que, sendo o único método pelo qual o cliente tem acesso aos produtos disponibilizados, torna-se o principal signo distintivo desta empresa.

Tal ponto será defendido, a partir de analisadas as características de um signo distintivo, e a presença destas características no nome de domínio. Inicialmente, por óbvio, o signo distintivo tem função de permitir que a empresa seja identificada pelos seus clientes.

A função identificadora do nome de domínio surge conjuntamente com sua utilidade comercial, conforme retrata José Tadeus Neves Xavier: “a evolução das transações negociais acarretou a necessidade de as empresas buscarem uma forma de identificação no ambiente virtual, proporcionando o surgimento dos chamados *nomes de domínio*”<sup>154</sup>.

Outra função do signo distintivo é permitir que a empresa seja diferenciada das outras empresas do mesmo meio e que objetivam à mesma clientela. O nome de domínio, mesmo não contendo imagens ou caracteres específicos, pode distinguir facilmente dois concorrentes, uma vez que pode distinguir em sua forma qual a empresa detentora deste nome de domínio (como o caso da *amazon.com*), quais as atividades a que essa empresa se propõe (como o caso

---

<sup>153</sup> ULHOA COELHO, 2002 (II), p. 36.

<sup>154</sup> XAVIER, José Tadeu Neves. *O estabelecimento empresarial no Direito Brasileiro*. Revista de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro, vol. 159/160. São Paulo: Editora Malheiros, 2011. p. 102.

do [www.livrariart.com.br](http://www.livrariart.com.br)), ou qual o nome dos responsáveis pela empresa (como o caso acima citado da revendedora de produtos fitness [www.carolsaraiva.com.br](http://www.carolsaraiva.com.br)).

Além do mais, para ter o direito a utilizar nomes de domínio, devem os comerciantes interessados registrá-los. Tal registro, ocorre perante o já citado “Registro.br”, uma subdivisão do Comitê Gestor da Internet, e é concedido para a primeira pessoa que busca reservar a utilização de um certo domínio e que preencha os requisitos necessários para isso.

Está prática de conceder a utilização de um nome de domínio àquele que primeiro tenta o registro é conhecida como princípio do “first come, first served”. Este princípio que orienta para quem será disponibilizado o uso de certo domínio consiste na concessão deste direito ao primeiro que tenta registrá-lo.

Rafael Tárrega Martins explica o referido princípio de forma completa, indicando seu modo de funcionamento:

Um ponto em comum entre os diversos organismos registradores é que adotam, em maior ou menor grau, o princípio first come, first served basis, que pode ser traduzido como “servir aquele que primeiro solicita” Em linhas gerais esse princípio estabelece a prioridade da ordem de chegada: quem primeiro requer e cumpre com os requisitos para o registro de um domínio em determinado TLD, será seu titular. E registrado um domínio num TLD é tecnicamente impossível o registro de outro idêntico nesse mesmo nível superior. Subsiste a possibilidade, contudo, de registro de um nome de domínio idêntico em outro TLD (v.g., “x.com” e “x.br”) <sup>155</sup>.

Os requisitos necessários para o registro do nome de domínio são previstos pelo próprio Registro.br <sup>156</sup>, sendo divididos entre requisitos para o domínio e requisitos para o titular.

Os requisitos para o domínio são: (i) não serem equivalentes a domínios pertencentes a outros titulares; (ii) tamanho mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, não incluindo a categoria, sendo os caracteres válidos as letras de “a” a “z” e algumas variações e os números de “0” a “9” e o hífen; (iii) não conter apenas números; e (iv) não iniciar ou terminar por hífen.

Os requisitos para o pretense titular são: (i) ser pessoa física ou jurídica devidamente representada ou estabelecida no Brasil, (ii) não haver inadimplência para a manutenção de

---

<sup>155</sup> MARTINS, 2009, p. 49.

<sup>156</sup> <https://registro.br/dominio/regras.html>. Acesso em 15 de jun. 2015.



qualquer domínio; (iii) não possuir 20 ou mais pedidos de nomes de domínios pendentes; e (iv) não possuir 20 ou mais novos registros não pagos.

Outro requisito existente, mas não constante explicitamente nas regras do registro.br é o de não colidir com marcas notoriamente conhecidas ou marcas de entidades governamentais. A tentativa de registro de termos como “cocacola.net.br” ou “ufsc.net.br” é automaticamente negada pelo registro.br, em virtude de uma proteção a marca específica.

Ainda assim, conforme afirma Pimentel<sup>157</sup>, não há necessidade de que se consulte o INPI ou qualquer outro órgão para o registro dos nomes de domínio, havendo a proteção apenas quanto da tentativa de registro de nomes de domínio vinculadas a marcas cuja proporção seja de marca notória.

A utilização de um domínio, sob as regras do Registro.br, ocorre por tempo indeterminado, contanto que o usuário continue pagando os valores necessários para a manutenção do domínio. Sendo interrompido o pagamento, perde-se o direito de utilização do domínio, que poderá ser utilizado novamente a partir de um novo registro pelo próprio titular ou por qualquer outra pessoa. Passa a ter novamente validade a regra para registro dos nomes de domínio: “first come first served”.

Não existe qualquer impedimento quanto a alienação do nome de domínio pelo seu usuário, porém, orienta o Registro.br que esta transferência deve ser devidamente informada ao órgão.

Defende-se tal ponto pois os nomes de domínio reúnem aquelas características que permitem a configuração de um signo distintivo pois, identificam o comerciante, o diferencia dos concorrentes. Há de se ressaltar também que não está vinculado a nenhum outro signo distintivo para que se efetue seu registro.

Portanto, consideramos que: em virtude das funções que o nome de domínio exerce como identificador da empresa, diferenciador para a clientela, além de sua característica como elemento do estabelecimento empresarial e a independência que existe quanto ao seu registro perante os outros signos distintivos, pode-se definir que os nomes de domínios se enquadram na categoria de signo distintivo empresarial.

---

<sup>157</sup> PIMENTEL, 2012, p. 21.

#### **4.4. A diferença entre os nomes de domínio e os outros signos distintivos**

##### *4.4.1. Nome de domínio e nome comercial*

Uma vez demonstrada a caracterização do nome de domínio como signo distintivo, cabe sua diferenciação dos outros signos, para demonstrar o fato de que se trata de um novo signo.

Existem autores que admitem uma vinculação entre o nome de domínio e o nome comercial, como é o caso de Newton Silveira, que afirma: “embora o nome de domínio não seja nome de pessoa, mas nome de coisa ou endereço virtual (que já foi considerado título de estabelecimento virtual), as regras mais apropriadas para serem aplicadas ao nome de domínio deveriam ser as relativas aos nomes comerciais”.

Descorda-se aqui de tal comparação. A diferença entre os nomes de domínio e o nome comercial é simples. Como já apresentado aqui, o nome empresarial tem como função identificar o comerciante dentro das suas relações jurídicas, ou em miúdos, é o nome que o comerciante utilizar para efetuar seus negócios. Em contrapartida, o nome de domínio não tem qualquer função em relação aos negócios jurídicos da empresa.

Assim, entende-se que o nome de domínio não é um “nome jurídico” semelhante aos nomes de pessoas físicas, ou nomes de empresas, mas um identificador que permite o acesso de uma clientela interessada à um estabelecimento comercial. Porém, não é elemento imprescindível para a existência de uma empresa, como o caso do nome empresarial, sendo apenas necessário quando da atuação deste em espaço virtual.

Além do mais, o nome de domínio não representa o empresário em suas relações jurídicas com outros empresários, principal fator diferenciador entre tais signos distintivos. Portanto, considera-se aqui que o nome de domínio não é um tipo de nome comercial.

##### *4.4.2. Nome de domínio e o título de estabelecimento*

Alguns autores também assimilam o nome de domínio ao título de estabelecimento, sob o argumento de que o nome de domínio serve como “fachada” do site, ou mais propriamente, do estabelecimento virtual.

O professor Fábio Ulhoa Coelho demonstra que estes dois elementos são equivalentes, porém não iguais, como se segue:

Uma de suas funções equivale à do título do estabelecimento em relação ao físico: identifica o “lugar” em que o consumidor ou adquirente pode comprar o produto ou serviço. [...] Ele é, assim, o endereço eletrônico, que o consumidor ou adquirente devem digitar no navegador para acessar o estabelecimento virtual<sup>158</sup>.

Entende-se que o nome de domínio é um signo distintivo diverso do título de estabelecimento, pois não integra realmente o corpo do site, ou no caso, não integra o estabelecimento virtual, sendo apenas a porta de acesso a este. Diferentemente disso, o título do estabelecimento ou a insígnia normalmente estão diretamente representados no estabelecimento, o que demonstra seu vínculo direito com o estabelecimento físico.

Desta forma, a singularidade do nome de domínio o diferencia do título do estabelecimento, uma vez que está totalmente vinculado ao estabelecimento virtual, porém, concordamos com o professor Fábio Ulhoa Coelho quanto à sua equivalência, mesmo que parcial, uma vez que o nome de domínio tem também uma função de porta, diversa do título do estabelecimento.

Outro ponto que deve ser apontado é a abrangência de cada um dos signos. O título do estabelecimento, como já explicado, atua sob uma certa região delimitada, no caso, o município em que está o estabelecimento. Por sua vez, os nomes de domínio são signos distintivos com uma abrangência muito maior, muitas vezes não delimitado ao país de sua origem.

Portanto, mesmo que admitida uma equivalência entre estes dois signos distintivos, não se tratam de elementos iguais em virtude de suas peculiaridades, principalmente quanto a sua abrangência e sua utilidade como elemento identificador do empresário.

#### 4.4.3. *Nome de domínio e sinal de propaganda*

Não existe qualquer confusão entre os nomes de domínio e os sinais de propaganda, porém cabe um adendo aqui. Entende-se que o nome de domínio pode ser formado por um sinal de propaganda, como pode ser formado pela marca ou pelo nome comercial, porém, isto não vincula os dois signos distintivos, que continuam diversos.

---

<sup>158</sup> ULHOA COELHO, 2002 (II), p. 36.

A análise da função dos dois signos, seu âmbito de atuação e seu método de funcionamento deixa visível a diferença entre os dois signos distintivos, não sendo necessárias maiores declarações sobre o tema.

#### 4.4.4. *Nome de domínio e marca*

Com toda certeza, a relação mais complicada é aquela entre nomes de domínio e as marcas. Aqui não se abordará o conflito específico entre nomes de domínios e marcas, e a sua abrangência mercantil, mas apenas a questão do nome de domínio se enquadrar ou não no signo distintivo de marca.

Consideramos que a questão é simples. Tanto quanto os sinais de propaganda, a marca detém diversas características que permitem sua diferenciação dos nomes de domínio, principalmente o fato de representar produto ou serviço disponibilizado pelo empresário. É admissível que sejam feitos nomes de domínio para um único produto, porém, a distância entre a marca e o nome de domínio é visível, não podendo ser considerados signos distintivos comuns.

Desta forma, comparados os nomes de domínio com os outros signos distintivos, podemos deduzir que, mesmo considerada a sua semelhança com o título do estabelecimento, os nomes de domínio se apresentam como um novo signo distintivo empresarial, diversos dos já existentes, dotado de suas características e peculiaridades que o individualizam dentro desta espécie de bens imateriais integrantes do estabelecimento comercial.

Assim, destaca-se finalmente: (i) os nomes de domínio não se enquadram na categoria de nome comercial, sinal de propaganda ou marca; e (ii) ainda que considerada a semelhança entre o título do estabelecimento e os nomes de domínio, a vinculação deste último como elemento empresarial como funcionalidade limitada a Internet, diferencia tais signos distintivos, privilegiando a singularidade dos nomes de domínio.

## 5. Considerações Finais

Buscou-se com o presente trabalho, analisar o posicionamento dos nomes de domínio dentro da atividade empresarial para tentar, de forma objetiva, definir se estes se enquadram dentro daqueles denominados signos distintivos empresariais.

Para tanto, foi necessário primeiramente entender qual o espaço que os signos distintivos tem dentro da atividade empresarial. A partir da análise doutrinária à que se propôs, foi possível perceber que os signos distintivos são bens imateriais do empresário, que compõem os elementos do estabelecimento empresarial e que são protegidos diretamente pelo ramo jurídico da propriedade industrial, uma derivação da propriedade intelectual.

A partir de uma análise histórica, traçou-se uma linha evolutiva sobre a proteção de tais signos, desde seu início, na Idade Média, com as garantias protetivas dadas aos inventores, até sua expansão, ocorrida principalmente com a Convenção de Paris sobre a Propriedade Industrial, que estendeu tais direitos às marcas e a outros elementos diferenciadores dos empresários.

Demonstrou-se também que dentro do Brasil, a proteção aos signos distintivos também teve início com a proteção do direito dos inventores, e que a partir de um longo processo, alcançou-se um sistema deveras abrangente para proteção à propriedade intelectual e industrial, corroborada principalmente pelos princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa.

Uma vez posicionados os signos distintivos dentro da atividade empresarial, e visualizada a progressão histórica de sua proteção, foi possível uma análise sobre as características gerais destes elementos.

Tal análise também procedeu com a verificação dos signos distintivos em espécie, a partir de uma verificação dos conceitos doutrinários sobre as marcas, o nome comercial, o título de estabelecimento e os sinais de propaganda.

Percebeu-se que os signos distintivos têm como função específica identificar o comerciante perante a sua clientela e permitir que os consumidores, interessados em um produto específico, possam diferenciar um comerciante que o disponibilize frente aos outros que atuem dentro da mesma seara mercantil.

Uma vez definidos os elementos que identificam os signos distintivos, passou-se o estudo para a observação sobre a influência que o surgimento da Internet teve sobre as atividades comerciais.

Para tanto, buscou-se a revisão de alguns dos autores mais emblemáticos sobre o tema, Manuel Castells e Don Tapscott, com o intuito de acrescentar ao presente trabalho uma perspectiva sociológica e econômica sobre o surgimento da Internet e seus reflexos na atuação empresarial. Ainda foi estudada também a opinião de juristas como Fábio Ulhoa Coelho, Maria Eugênia Finkelstein e Ronaldo Lemos.

Tal iniciativa resultou numa compreensão sobre o comércio eletrônico, instrumento mercantil que surgiu com o início da Internet e passa a tomar um lugar específico na atividade comercial, uma vez que se torna um facilitador nas relações entre comerciante e a sua clientela, além de alavancar novos tipos de comércio, como as relações entre consumidores.

Além disso, o comércio eletrônico introduziu uma importante novidade quanto aos elementos do estabelecimento empresarial, no caso o denominado estabelecimento virtual, uma variável nova nas relações comerciais, com função de expor na Internet os produtos que um comerciante disponibiliza a sua clientela.

Para maiores entendimentos quanto ao comércio eletrônico e ao estabelecimento virtual, procedeu-se uma verificação do Projeto de Lei nº 1.572/2011 – o Novo Código Comercial – que traz em seu texto disposições expressas e esclarecedoras sobre a questão, sendo demonstrado que o comércio eletrônico apenas constituiu uma nova modalidade comercial, que mesmo dotado de peculiaridades está submetida às regras de comércio já existentes.

Finalmente, após esta análise quanto à caracterização dos signos distintivos e a influência da Internet na atividade empresarial, deu-se início ao estudo sobre os nomes de domínio especificamente.

Foi constatado que os nomes de domínio contém as características comuns aos signos distintivos, sendo um bem imaterial que integra o estabelecimento empresarial, capaz de identificar o comerciante e permitir que este seja diferenciado daqueles que atuam na mesma área mercantil. Para tanto, foram analisados diversos pontos sobre seu funcionamento, como a sua estrutura, sua utilização e os meios para seu registro.

Na busca de distinguir os nomes de domínio daqueles signos distintivos já existentes, no caso, a marca, o nome comercial, os títulos de estabelecimento e os sinais de propaganda, constatou-se que os nomes de domínio se tratam de um novo signo distintivo.

Ainda que tenha sido verificada certa semelhança entre os nomes de domínio e os títulos de estabelecimento, o fato deste estar diretamente vinculado ao estabelecimento físico, e de os nomes de domínios estarem vinculados exclusivamente a Internet e ao estabelecimento virtual, distanciam tais signos distintivos, os diferenciando objetivamente.

Assim, finalmente, foi alcançado o entendimento de que os nomes de domínio são uma nova espécie de signo distintivo empresarial, capaz de identificar e diferenciar os comerciantes e empresários.

Este novo signo está protegido de igual forma pela propriedade intelectual e tem em seu vínculo com o estabelecimento virtual e em sua utilização específica na Internet como suas maiores peculiaridades, sendo estes os atributos que o diferenciam objetivamente dos outros signos distintivos.

## 6. Referências Bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges, **Notas Sobre as Expressões e Sinais de Propaganda**, 1984. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/96.doc>. Acesso em 24 abr. 2015.

\_\_\_\_\_, Denis Borges. **O Conceito de Propriedade Intelectual**. 2002. Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi\\_pi.html](http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_pi.html). Acesso em 3 mar. 2015.

\_\_\_\_\_, Denis Borges. **Uma Introdução a Propriedade Intelectual**. 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 3 abr. 2015.

BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO; Marcia Clara Pereira. **Curso Avançado de Direito Comercial**. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

BRASIL. Alvará de 28 de Abril de 1809. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em 3 abr. 2015.

\_\_\_\_\_. Decreto nº 916/1890, de 24 de outubro de 1890. Crêa o registro de firmas ou razões commerciaes. Rio de Janeiro, RJ: Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça: 24 de out. 1890.

\_\_\_\_\_. Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Código de Propriedade Industrial. Brasília: DF: Presidência da República, 21 dez. 1971. Revogado pela Lei nº 9.279/1996.

\_\_\_\_\_. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.

\_\_\_\_\_. Lei nº 8.934/94 de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 18 de nov. 1994.



\_\_\_\_\_. Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995. Cria o Comitê Gestor da Internet. Brasília, DF: Ministério de Estado das Comunicações e Ministério de Estado da Ciência e Tecnologia, 31 de mai. 1995.

\_\_\_\_\_. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 15 mai. 1996.

\_\_\_\_\_. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF: presidência da República, 11 jan. 2002.

\_\_\_\_\_. CGI. Resolução nº 07/2012, de 18 de maio de 2012. Recomendação para Implantação do Protocolo IPv6. Brasília, DF: 18 mai. 2012.

\_\_\_\_\_. INPI. Resolução nº 107/13 de 19 de agosto de 2013. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Brasília, DF: 20 de ago. 2013.

\_\_\_\_\_. DREI. Instrução Normativa 15/2013 de 15 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a formação do nome empresarial, sua proteção e dá outras providências. Brasília, DF: 6 de jun. 2013.

\_\_\_\_\_. Presidência da República. Secretária de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. – Brasília: SECOM. 2014, 153 f. : il.

CAMPOS, Francisco. **Direito Comercial**. São Paulo: Livraria Freitas Bastos S.A, 1957.

CASTELLS, Manuel, **A Galáxia da Internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

CHANDER, Anupam. **Domínio no Espaço Cibernético**. Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras questões jurídicas da Internet. f. 31/132. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 70.

CNI-IBOPE. Pesquisa: retratos da sociedade brasileira: inclusão financeira: junho 2012 / Confederação Nacional da Indústria. – Brasília: CNI, 2012, 94 p. : il.

COPPETI, Michele. **Direito de Marcas: A Afinidade como Exceção ao Princípio da Especialidade**. 196 f. 24 de março de 2008. Dissertação de Mestrado em Direito. Universidade Federal de Santa Catarina.

CORRÊA, Gustavo Testa. **Aspectos Jurídicos da Internet**. São Paulo: Saraiva, 2000.

CUP. Convenção de Paris a Proteção da Propriedade Industrial. Texto Original: 1883. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>. Acesso em 31 mar. 2015.

CUP. Convenção de Paris a Proteção da Propriedade Industrial. Texto Atualizado: 1967. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>. Acesso em 31 mar. 2015.

EUA. A Constituição dos Estados Unidos da América, 1787. Disponível em: <http://www.braziliantranslated.com/euacon01.html>, Acesso em 3 abr. 2015.

FERREIRA, Waldemar Martins. **Instituições de Direito Comercial, 2º Vol: O Estabelecimento Comercial**. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1952.

FINKELSTEIN, Maria Eugênia. **Direito do Comércio Eletrônico**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Privilégios de Invenção e Marcas de Fabrica e de Commercio – Volume II**. São Paulo: Livraria Academica Saraiva e CIA, 1930.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. **Manual de Direito Comercial**. 2ª Edição. Curitiba: Juruá Editora, 2000.

\_\_\_\_\_, Alfredo de Assis. **Direito de Empresa**. 3ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

HENRY Denis, **Comércio Eletrônico: a auto-regulamentação do setor é um modelo viável?** Comércio Eletrônico. f. 211/248. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

J.X. CARVALHO DE MENDONÇA. **Tratado de Direito Comercial – Volume V – Livro III – Parte I.** Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1934.

LEMOS, Ronaldo. **Perspectivas da Regulamentação da Internet no Brasil – Uma análise social e de direito comparado.** Comércio Eletrônico. f. 143/171. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

LEVIGARD, Daniela de Almeida; SILVA, Nilson Ferreira. **A proteção das marcas de alto renome no Brasil.** Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 86, Jan/Fev 2007.

MARTINS, Rafael Tárrega. **Internet: Nome de Domínio e Marcas – Aproximação ao Tema e Notas Sobre Solução de Conflitos.** 1ª Edição. Campinas: Servanda, 2009.

PERRITT JÚNIOR, Henry H. **Regulamentação Híbrida como Solução para Problemas de Jurisdição da Internet: Além do Projeto Chicago-Kent/ABA e da Minuta da Convenção de Haia.** Comércio Eletrônico. f. 249/278. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Conflito entre marca e nome de domínio: parecer.** Florianópolis, 31 jan. 2012.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado, Tomo XVI: Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial.** 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983.

\_\_\_\_\_. **Tratado de Direito Privado, Tomo XVII: Direito das Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (Sinais Distintivos).** 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, (II).

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial.** 23ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998.

ROCCO, Alfredo. **Princípios de Direito Comercial**. São Paulo: Liv. Acad. Saraiva, 1931

ROSEMBAUN, Léo. **A Internet e o Desenvolvimento do Mercado Financeiro**. Conflitos sobre Nomes de Domínio e outras questões jurídicas da Internet. f. 272/288. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 37ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2014.

TAPSCOTT, Don. **Economia Digital**. São Paulo: Makron Books, 1997.

ULHOA COELHO, Fábio. **Curso de Direito Comercial – V. 1**. 2ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1998.

\_\_\_\_\_, Fábio. **Curso de Direito Comercial – V. III**. 2ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1998 (II).

VAMPRÉ, Spencer. **Tratado Elementar de Direito Comercial – Volume I**. Rio de Janeiro, F. Briguet & CIA. 1921.

XAVIER, José Tadeu Neves. **O Estabelecimento Empresarial no Direito Brasileiro**. Revista de Direito Mercantil: industrial, econômico e financeiro, vol. 159/160. São Paulo: Editora Malheiros, 2011.